

1	Derechos de autor	1	Copyright
2	Protección penal	2	Criminal enforcement
3	Patentes farmacéuticas	3	Pharmaceutical patents
4	Infracción de marca	4	Trademark infringement

1 DENEGACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES SOLICITADAS CONTRA LA FIFA Y LA RFEF POR EL USO DEL SISTEMA VAR EN EL FÚTBOL

Mediante Auto de fecha 24 de abril de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid confirma la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por un particular contra la FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (en adelante “FIFA”) y LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL (en adelante “RFEF”) por el uso de la tecnología del sistema “*Video Assistant Referee*” (en adelante VAR), sobre la que el solicitante de las medidas alegó ostentar derechos de exclusiva anteriores.

Antecedentes

En fecha 7 de julio de 2023, el actor interpuso demanda por infracción de derechos de autor contra la FIFA y la RFEF por el uso desde 2016 del sistema VAR en competiciones de fútbol. En la mencionada demanda, el actor solicitó una indemnización de 300 millones de euros como compensación por el uso de la mencionada tecnología realizado por los demandados.

Junto a la demanda, el demandante solicitó medidas cautelares contra la FIFA y la RFEF consistentes en el cese y prohibición del uso del sistema tecnológico VAR.

Tras la celebración de la vista de medidas cautelares, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó Auto de fecha 30 de enero de 2024 por el que desestimó las medidas cautelares al entender que el demandante

REJECTION OF THE INTERIM INJUNCTIONS REQUESTED AGAINST FIFA AND RFEF FOR THE USE OF THE VAR SYSTEM IN FOOTBALL

By Order dated 24 April 2024, the Court of Appeal of Madrid confirmed the rejection of the interim injunctions requested by a private individual against the FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (hereinafter “FIFA”) and LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL (hereinafter “RFEF”) for the use of the “*Video Assistant Referee*” (hereinafter VAR) system technology, over which the applicant claimed to have prior exclusive rights.

Background

On 7 July 2023, the plaintiff filed a copyright infringement lawsuit against FIFA and the RFEF for the use of the VAR system in football competitions since 2016. In the aforementioned lawsuit, the plaintiff sought damages of €300 million as compensation for the use of the aforementioned technology by the defendants.

Together with the claim, the plaintiff requested interim injunctions against FIFA and RFEF consisting of the cessation and prohibition of the use of the VAR technological system.

Following the hearing for injunctive relief, Madrid Commercial Court no. 6 issued an Order dated 30 January 2024 rejecting the interim injunctions on the grounds that the plaintiff (i) had taken almost two years to act against the infringement and (ii) it had not

(i) había tardado casi dos años en actuar contra la infracción y (ii) no había cumplido con la carga procesal de ofrecer caución por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de las medidas cautelares que solicitaba.

Contra dicho Auto, el actor interpuso recurso de apelación insistiendo en la solicitud de medidas al entender que (i) su derecho no estaba prescrito y (ii) nunca consintió el uso del sistema VAR.

Por su parte, la FIFA se refirió en su oposición al recurso a la ausencia de argumentos por parte del recurrente respecto de la falta del ofrecimiento de caución, reiterando como motivos de oposición (i) la falta de instrumentalidad de la medida y (ii) la ausencia de apariencia de buen derecho. En dicha oposición, la FIFA reclamó que se emitiera una declaración de temeridad a efectos de imposición de costas al apelante.

La RFEF basó asimismo su oposición en la falta de instrumentalidad de la medida cautelar interesada reiterando la falta (i) de ofrecimiento de caución y (ii) de cumplimiento de los requisitos de peligro por la demora y apariencia de buen derecho.

Decisión de la Audiencia Provincial

Mediante Auto de 24 de abril de 2024, la Audiencia Provincial de Madrid, acogiendo las alegaciones de los recurridos, desestima el recurso de apelación del recurrente, rechazando en su totalidad las medidas cautelares solicitadas con imposición de costas al recurrente con expresa declaración de temeridad.

En su Auto, la Audiencia Provincial señala que el artículo 732 LEC exige que la solicitud de medidas cautelares en un proceso civil se formule con claridad y precisión, y que se justifique la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción, previstos en el artículo 726 LEC (instrumentalidad y proporcionalidad) y en el artículo 728 LEC (*fumus boni iuris*, *periculum in mora* y caución), siendo suficiente la ausencia de alguno de estos requisitos para acordar la inadmisibilidad de las medidas cautelares.

Tras analizar los pormenores del caso, el Tribunal basa la desestimación del recurso, y por tanto de las medidas cautelares solicitadas, en los siguientes motivos:

complied with the procedural burden of offering a bond for the damages that could arise from the interim injunctions requested.

Against this order, the plaintiff filed an appeal on the grounds that (i) his right was not time-barred and (ii) he had never consented to the use of the VAR system.

For its part, FIFA referred in its opposition to the appeal to the absence of arguments of the appellant regarding the lack of offering of bond, reiterating as grounds of opposition (i) the lack of instrumentality of the measure and (ii) the absence of prima facie case. In this opposition, FIFA also claimed that a declaration of recklessness should be issued for the purposes of the imposition of legal costs to the appellant.

The RFEF also based its opposition on the lack of instrumentality of the interim injunction, reiterating the lack (i) in offering a bond, and (ii) in compliance with the requirements of risk of irreparable harm and the prima facie case.

Decision of the Court of Appeal

By order of 24 April 2024, the Court of Appeal of Madrid, taking into account the allegations of FIFA and RFEF, dismissed the plaintiff's appeal, rejecting in its entirety the interim injunctions sought with imposition of the legal costs to the appellant, with express declaration of recklessness.

In its Order, the Court of Appeal points out that article 732 LEC requires that the request for interim injunctions in civil proceedings must be formulated clearly and precisely, justifying the concurrence of the legally required conditions for their adoption, contained in article 726 LEC (instrumentality and proportionality) and in article 728 LEC (*fumus boni iuris*, *periculum in mora* and caution), with the absence of any of these requirements being sufficient to declare the precautionary measures inadmissible.

After analyzing the details of the case, the Court based its rejection, and therefore the adoption of the precautionary measures requested, on the following grounds:

- **Falta de ofrecimiento de caución:** La Audiencia señala que se trata de un requisito esencial, un presupuesto legalmente configurado para acceder a la protección cautelar, por lo que su incumplimiento conlleva la denegación de las medidas cautelares. En este sentido, señala que aunque el recurrente no hubiera ofrecido caución en su solicitud de medidas, se hubiera podido subsanar este defecto a instancia del mismo en el acto de la vista. No obstante, el recurrente no efectuó alegaciones para intentar cumplir debidamente con la carga procesal (de la que el recurrente no queda eximido por ser beneficiario de justicia gratuita).
- **Falta de instrumentalidad de las medidas solicitadas:** Para que una medida cautelar pueda ser decretada, resulta imprescindible que los efectos jurídicos que se persigan con la medida estén directamente relacionados con los de la sentencia que eventualmente debería resolver el litigio principal. La Audiencia entiende que dicho requisito no se cumple por parte del recurrente al no haber conexión entre lo solicitado en su petición de medidas cautelares (cese y prohibición del uso del sistema VAR) y lo interesado en el escrito de demanda del procedimiento principal (exclusivamente una reclamación de indemnización por daños y perjuicios).
- **Falta del requisito del *Periculum in mora*:** el Tribunal confirma la interpretación del Juzgado de de lo Mercantil al entender que la conducta que se pretende impedir ha sido tolerada por el recurrente durante un periodo de tiempo suficientemente significativo, ya que el VAR se empezó a utilizar en España en 2016 (hecho notorio) y no fue hasta 2018 cuando la demandante comenzó a actuar contra ese uso.

En base a lo anterior, la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto y confirma el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, imponiendo al recurrente las costas derivadas de la segunda instancia con expresa declaración de temeridad.

El expresado Auto es firme y definitivo.

- **Failure in offering a bond:** The Court of Appeal points out that this is an essential requirement, a legally configured presupposition for access to precautionary protection, so that failure to comply with it leads to the refusal of the interim injunctions requested. In this regard, the Court refers to the fact that even if the appellant had not offered a bond in his submission asking for the interim injunctions, this defect could have been overcome at the hearing. However, the appellant did not make any reference to it in an attempt to duly comply with the procedural burden (from which he is not exempt although he is a beneficiary of legal aid).
- **Lack of instrumentality of the measures requested:** In order for an interim measure to be ordered, it is essential that the legal effects pursued by the measure be directly related to those of the judgment which would eventually resolve the main proceedings. The Court considers that this requirement is not met by the appellant as there is no connection between what was requested in the application for interim measures (cessation and prohibition of the use of the VAR system) and what was requested in the lawsuit in the main proceedings (exclusively a damages compensation).
- **Lack of the requirement of *Periculum in mora*:** the Court confirms the interpretation of the Commercial Court, understanding that the conduct sought to be prevented has been tolerated by the appellant for a sufficiently significant period of time, since the VAR began to be used in Spain in 2016 (notorious fact) and it was not until 2018 that the plaintiff began to act against this use.

On the basis of the foregoing, the Court of Appeal of Madrid dismissed the appeal and confirmed the Order of the Commercial Court no. 6 of Madrid, imposing on the appellant the legal costs arising from the second instance proceedings with an express declaration of recklessness.

The aforementioned Order is final and definitive.

2

EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA QUE LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE INCORPOREN SIN AUTORIZACIÓN OBRAS PLÁSTICAS APLICADAS PODRÁ CONSTITUIR EL DELITO TIPIFICADO EN EL ARTÍCULO 270 DEL CÓDIGO PENAL

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS), en su sentencia de 29 de febrero de 2024 restablece la vigencia de la Sentencia condenatoria dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia (JPV) de fecha 9 de diciembre de 2021, por la que se condenó al investigado por la comisión de un delito contra la Propiedad Intelectual del artículo 270 del Código Penal (CP) con la responsabilidad civil subsidiaria de la sociedad del investigado.

Los hechos que dieron lugar al presente procedimiento fueron la intervención de una gran cantidad de bolsos que reproducían los estampados protegidos (creaciones artísticas) de la acusación particular, en un establecimiento abierto al público explotado por la mercantil del investigado, de la cual el investigado era administrador único.

El JPV condenó al acusado, entre otras penas, a 1 año y 6 meses de prisión, al pago de las costas procesales y al pago de una indemnización.

No obstante, dicha Sentencia fue recurrida por el condenado y la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia (APV) dictó Sentencia de fecha 8 de febrero de 2022 revocando la de primera instancia y absolviendo al acusado.

Ante ello, la Acusación Particular recurrió en casación obteniendo la estimación de su recurso y el restablecimiento de la condena al infractor.

THE SUPREME COURT CONFIRMS THAT THE COMMERCIALISATION OF PRODUCTS INCORPORATING APPLIED PLASTIC CREATIONS WITHOUT AUTHORISATION MAY CONSTITUTE AN OFFENCE UNDER ARTICLE 270 OF THE CRIMINAL CODE

The Criminal Chamber of the Supreme Court (SC), in its judgment of 29 February 2024, re-establishes the validity of the conviction handed down in first instance by Criminal Court no. 3 of Valencia (JPV) on 9 December 2021, by which the defendant was convicted of committing an Intellectual Property crime under article 270 of the Criminal Code (CC) with the subsidiary civil liability of the defendant's company.

The facts that gave rise to the present proceedings were the seizure of a large number of handbags reproducing the protected prints (artistic creations) of the party bringing the private prosecution, in an establishment open to the public operated by the company of the defendant, of which the defendant was the sole administrator.

The JPV sentenced the accused, among other penalties, to 1 year and 6 months imprisonment, payment of legal costs and the payment of civil liability.

However, this judgment was appealed by the defendant and the Third Section of the Provincial Court of Valencia (APV) issued a judgment on 8 February 2022, revoking the first instance judgment and acquitting the defendant.

In view of this, the Private Prosecutor appealed in cassation, obtaining an upholding of his appeal and the reinstatement of the conviction of the convicted infringer.

Alegaciones del recurrente en casación

La Acusación Particular alega como motivo casacional la infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º LECrim por aplicación errónea del artículo 270.1 del CP, en relación con el artículo 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual.

La comercialización no autorizada de los bolsos que incorporan las obras plásticas registradas por la Acusación Particular es una conducta subsumible en el delito contra la Propiedad Intelectual recogido en el artículo 270.1 CP y, por ello, se trata de una cuestión meramente jurídica de la que derivan distintas interpretaciones por las Audiencias Provinciales.

Conclusiones del Tribunal Supremo

El TS tras analizar la literalidad de los artículos 270 CP y 10 LPI, la jurisprudencia relativa al caso y lo razonado por el JPV en la Sentencia de primera instancia, concluye que la comercialización no autorizada de una obra plástica aplicada a un objeto útil (como un bolso) sí estaría comprendida dentro del ámbito de protección que el artículo 270 CP otorga al autor de toda obra artística de la que pueda predicarse que aporta un valor al producto que va más allá de su mera contemplación.

En concreto, el TS realiza las siguientes apreciaciones:

- (i) Distingue entre los diferentes conceptos de obra plástica y reconoce que en función del tipo de obra el titular podrá otorgarle una protección u otra. En el presente caso, el titular ya había escogido el grado de protección mediante el registro de los estampados en el Registro de Propiedad Intelectual que reconoce la originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad de los mismos protegiéndolos frente a utilizaciones no autorizadas de los diseños por terceros.

Arguments of the appellant in cassation

The Private Prosecutor alleges a plea of infringement of the law under Article 849.1 of the Criminal Procedure Act for misapplication of Article 270.1 CC, in relation to Article 10.1.e) of the Intellectual Property Act (LPI).

The unauthorised commercialisation of the handbags incorporating the artistic creations registered by the private prosecution is conduct which can be subsumed under the crime against Intellectual Property set out in Article 270.1 CC and, therefore, it is a purely legal question from which different interpretations are derived by the Provincial Courts.

Conclusions of the Supreme Court

The SC, after analysing the literal meaning of articles 270 CC and 10 LPI, the case law relating to the case and the reasoning of the JPV in the judgment of first instance, concludes that the unauthorised commercialisation of an artistic creation applied to a useful object (such as a handbag) would fall within the scope of protection that article 270 CC grants to the author of any artistic creation that can be considered to add value to the product that goes beyond its mere contemplation.

Specifically, the SC has made the following observations:

- (i) It distinguishes between the different concepts of artistic creation and recognises that, depending on the type of creation, the rightholder may grant it one form of protection or another. In the present case, the owner had already chosen the degree of protection by registering the prints in the Intellectual Property Register, which recognises the originality, capacity for innovation and exclusivity of the same, protecting them against unauthorised use of the designs by third parties.

(ii) A diferencia del criterio de la APV que entiende que la obra plástica aplicada sólo encontraría protección entre los derechos de propiedad industrial, el TS señala:

a. que la sentencia de la APV desprotege las obras plásticas aplicadas a un producto comercializado que se ha favorecido de un aumento de su atractivo comercial y valor económico gracias a las mismas, contrariando así la literalidad del artículo 270.1 CP.

b. que la idea de que la obra plástica aplicada, en lo que atañe al diseño, sólo encontraría protección en los derechos de propiedad industrial, es una interpretación errónea en tanto que también existe la protección del 273.3 CP para dibujos industriales o artísticos y recuerda que el artículo 3.2 LPI establece que los derechos de autor son independientes pero también compatibles y acumulables con otros derechos de propiedad industrial sobre la misma obra.

(iii) Alude a las STJUE sobre la misma materia, como son, la de 27.01.2022 (C-168/2009 en el caso Flos) y la de 12.09.2019 (C-683/2017 en el caso Cofemel) y otras para señalar que, a la vista de esta jurisprudencia y de los hechos declarados probados por el JPV, los imitativos estampados de la Acusación Particular adheridos a los bolsos se tratan de obras artísticas que reúnen todas las condiciones para su protección penal, contando con la correspondiente inscripción registral y que la vulneración de su exclusiva consta acreditada en la instancia.

(iv) El TS comparte el razonamiento realizado por el JPV respecto a que existe plagio en los diseños pese a que el estampado reproducido en los bolsos no sea exactamente igual pues existen múltiples coincidencias entre estos para poder afirmar su reproducción tal y como recogen los informes practicados en la causa.

En definitiva, el TS estima el motivo de casación y declara la nulidad de la resolución recurrida restableciendo la vigencia de la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el JPV.

Esta sentencia es firme y definitiva.

(ii) In contrast to the APV's view that the applied artistic creation would only be protected by industrial property rights, the SC points out that:

a. that the APV's judgment disprotects plastic creations applied to a commercialised product that has benefited from an increase in its commercial attractiveness and economic value thanks to them, thus contradicting the literal meaning of article 270.1 CC.

b. that the idea that the applied plastic creation, as far as design is concerned, would only find protection under industrial property rights is an erroneous interpretation, as there is also protection under Article 273.3 CC for industrial or artistic designs, and recalls that Article 3.2 LPI establishes that copyright is independent but also compatible and cumulative with other industrial property rights over the same creation.

(iii) It refers to the STJUE on the same matter, such as that of 27.01.2022 (C-168/2009 in the Flos case) and that of 12.09.2019 (C-683/2017 in the Cofemel case) and others to point out that, in view of this case law and the facts declared proven by the JPV, the imitations printed by the Private Prosecutor attached to the handbags are artistic creations that meet all the conditions for their criminal protection, having the corresponding registration and that the infringement of their exclusivity is proven in the case.

(iv) The SC agrees with the reasoning of the JPV that there is plagiarism in the designs despite the fact that the print reproduced on the handbags is not exactly the same, as there are multiple coincidences between them so as to be able to affirm their reproduction, as stated in the experts' reports in the case.

In conclusion, the SC upheld the plea in cassation and declared the decision under appeal null and void, re-establishing the validity of the judgment of first instance handed down by the JPV.

This judgment is final and definitive.

CASO APIXABÁN (ELIQUIS®): EL TRIBUNAL SUPREMO ACLARA EL EFECTO DEL ESCRITO PREVENTIVO SOBRE LA COMPETENCIA DE LOS JUZGADOS ANTE UNA POSTERIOR SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en un Auto de 24 de abril de 2024, ha aclarado que la competencia funcional para conocer de una solicitud de medidas cautelares, cuando anteriormente se ha presentado un escrito preventivo, corresponde al Juzgado de lo Mercantil especializado en patentes ante el que se presentó el escrito preventivo. Esto es, la presentación de un escrito preventivo, si resulta admitido, impide que posteriormente el titular de la patente pueda instar medidas cautelares ante los Juzgados de otra ciudad aun cuando éstos también sean objetiva y territorialmente competentes.

Antecedentes

El Auto del Tribunal Supremo se ha dictado en el marco de sendas cuestiones positivas de competencia planteadas por los Juzgados de lo Mercantil n.º 13 de Madrid y n.º 4 de Barcelona, respectivamente, en relación con una solicitud de medidas cautelares por supuesta infracción del Certificado Complementario de Protección (“CCP”) sobre el fármaco apixabán (Eliquis®). En síntesis, los hitos fundamentales del caso son los que se detallan a continuación.

El 15 de enero de 2024 el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona dictó Sentencia de primera instancia declarando la nulidad del CCP sobre el apixabán, estimando así una demanda de Teva contra BMS.

El 9 de febrero Teva presentó un escrito preventivo ante los Juzgados de Barcelona, para el supuesto de que BMS, titular del CCP, instara medidas cautelares sin audiencia de parte contra ella con el objetivo de tratar de impedir el lanzamiento al mercado de su medicamento genérico de apixabán.

APIXABAN CASE (ELIQUIS®): SPANISH SUPREME COURT CLARIFIES EFFECT OF PROTECTIVE BRIEF ON COURTS’ JURISDICTION OVER SUBSEQUENT PRELIMINARY INJUNCTION REQUEST

By means of an Order dated 24 April 2024, the Civil Chamber of the Spanish Supreme Court has clarified that the jurisdiction to hear a preliminary injunction (“PI”) request in cases where a protective brief (*escrito preventivo*) had been previously filed, corresponds to the patent-specialist Commercial Court before which the protective brief was filed. That is, the filing of a protective brief, if admitted, prevents the patent holder from subsequently seeking a PI before the courts of another city even if the latter are equally competent from an objective and territorial perspective.

Background

The Supreme Court’s Order was issued in the context of two positive conflicts of jurisdiction (*conflicto de competencia*) lodged by the Commercial Courts No. 13 of Madrid and No. 4 of Barcelona, respectively, regarding a PI request for alleged imminent infringement of the Spanish Supplementary Protection Certificate (SPC) for the drug apixaban (Eliquis®). The chronology of the main events in this case were, briefly, as follows.

On 15 January 2024, the Commercial Court No. 4 of Barcelona issued a judgment of first instance declaring the nullity of the SPC for apixaban, thus upholding a claim by Teva against BMS.

On 9 February, Teva filed a protective brief before the Courts of Barcelona to safeguard its position in the case that BMS, the SPC holder, requested an *ex parte* PI against it with the aim of trying to prevent the launch onto the market of its apixaban generic drug.

El 12 de febrero BMS, junto con otras compañías, demandó a Teva y solicitó medidas cautelares sin audiencia de parte contra ella, pero no lo hizo en Barcelona, sino ante los Juzgados de Madrid.

El 13 de febrero el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona admitió el escrito preventivo de Teva. Sin embargo, el 15 de febrero el Juzgado de lo Mercantil n.º 13 de Madrid acordó sin audiencia de parte las medidas cautelares solicitadas por BMS contra Teva, a pesar de que apenas un mes antes el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona había dictado Sentencia declarando la nulidad del CCP.

Ante ello, el 19 de febrero Teva presentó una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte tipo “anti-suit injunction” ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona, dirigidas a impedir la efectividad de las medidas acordadas en Madrid, alegando que las demandantes del procedimiento seguido en Madrid habrían actuado de forma abusiva. En síntesis, Teva planteaba que BMS debería haberle demandado ante el Juzgado de Barcelona, que no en vano había conocido anteriormente de la demanda de nulidad y del escrito preventivo de Teva, y que, en lugar de ello, acudió a los Juzgados de Madrid sabedora de que, previsiblemente, habiendo declarado la nulidad del CCP en primera instancia, el Juzgado de Barcelona no acordaría medidas cautelares por supuesta infracción del mismo.

El 26 de febrero el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona acordó las medidas cautelares solicitadas por Teva, ordenando a las demandantes del procedimiento seguido en Madrid que desistieran de su petición de medidas cautelares contra Teva.

Esta situación provocó un conflicto entre los Juzgados de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona y n.º 13 de Madrid, que promovieron sendas cuestiones positivas de competencia ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

On 12 February, BMS, together with other companies, sued Teva and requested an *ex parte* PI against it, but it did not do so in Barcelona, but before the Courts of Madrid.

On 13 February, the Commercial Court No. 4 of Barcelona admitted Teva’s protective brief. However, on 15 February, the Commercial Court No. 13 of Madrid granted the *ex parte* PI requested by BMS against Teva, despite the fact that just a month earlier the Commercial Court No. 4 of Barcelona had issued a judgment declaring the nullity of the SPC.

In view of this, on 19 February Teva filed an *ex parte* anti-suit PI request before the Commercial Court No. 4 of Barcelona, aimed at preventing the effectiveness of the PI granted in Madrid, alleging that the plaintiffs in the Madrid proceedings had acted abusively. In short, Teva argued that BMS should have sued it before the Court of Barcelona, which had not in vain previously heard Teva’s nullity action and protective brief, and that, instead, it went to the Courts of Madrid knowing that, foreseeably, the Court of Barcelona would not grant a PI for alleged infringement of an SPC, which it had recently declared invalid in first instance.

On 26 February, the Commercial Court No. 4 of Barcelona granted the PI requested by Teva, ordering the plaintiffs in the Madrid proceedings to withdraw their PI request against Teva.

This situation caused a dispute between the Commercial Courts No. 4 of Barcelona and No. 13 of Madrid, both of which raised positive conflicts of jurisdiction before the Civil Chamber of the Spanish Supreme Court.

Auto del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo ha resuelto las cuestiones positivas de competencia planteadas mediante Auto de 24 de abril de 2024, que recoge los siguientes pronunciamientos relevantes.

Por una parte, aclara que en el ordenamiento jurídico español no tienen cabida las medidas cautelares tipo “*anti-suit injunctions*”, como las acordadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 4 de Barcelona a instancia de Teva, en cuanto suponen la obstaculización del funcionamiento del otro órgano jurisdiccional y “*constituyen una invasión de [su] jurisdicción*”.

No obstante, al propio tiempo y por otra parte, también aclara que la presentación de un escrito preventivo “*condiciona de facto el fuero de presentación de las medidas cautelares, puesto que éstas deben presentarse ante el juez o tribunal potencialmente competente elegido por el solicitante del escrito preventivo*”, de tal suerte que, solo si el titular de la patente justifica que en realidad ese juez o tribunal no es competente, se podrá atribuir la competencia a otro órgano judicial. El Tribunal Supremo extrae esta conclusión del Artículo 132 de la Ley de Patentes sobre los escritos preventivos, cuya interpretación era clave para resolver la disputa.

Dado lo anterior, el Tribunal Supremo también aclara que, cuando un Juzgado ha acordado medidas cautelares sin audiencia de parte, pero posteriormente tiene conocimiento de que el demandado ya había presentado un escrito preventivo en los Juzgados competentes de otra ciudad antes de que el demandante hubiera solicitado las medidas cautelares, y habiéndose admitido el escrito preventivo, entonces debe declarar su falta de competencia y dejar sin efecto las medidas cautelares acordadas.

En definitiva, el Tribunal Supremo ha establecido claramente que la presentación de un escrito preventivo ante un Juzgado objetivamente y territorialmente competente, de resultar admitido, determina que ese Juzgado sea el único funcionalmente competente para conocer de una posterior solicitud de medidas cautelares contra la(s) compañía(s) que presentó el escrito preventivo.

Supreme Court decision

The Supreme Court has resolved the positive conflicts of jurisdiction by Order of 24 April 2024, which includes the following relevant pronouncements.

On the one hand, it clarifies that the Spanish legal system does not allow “*anti-suit injunctions*”, such as those granted by the Commercial Court No. 4 of Barcelona at the request of Teva, insofar as they imply an obstruction of the functioning of the other court and “*constitute an invasion of [its] jurisdiction*”.

However, at the same time and on the other hand, it also clarifies that the filing of a protective brief “*conditions de facto the jurisdiction for filing precautionary measures, since these must be filed before the potentially competent judge or court chosen by the applicant of the protective brief*”, so that, only if the patent holder justifies that in reality that judge or court is not competent, may jurisdiction be attributed to another judicial body. The Supreme Court draws this conclusion from Article 132 of the Patents Act on protective briefs, the interpretation of which was key to resolving the dispute.

Given the above, the Supreme Court also clarifies that, when a Court has granted an *ex parte* PI, but subsequently becomes aware that the defendant had already filed a protective brief with the competent Courts of another city before the plaintiff had requested the PI, and the protective brief having been admitted, then it must declare its lack of jurisdiction and annul the PI.

In short, the Supreme Court has clearly established that the filing of a protective brief before an objectively and territorially competent Court, if admitted, determines that that Court is the only one functionally competent to hear a subsequent PI request against the company or companies that filed the protective brief.

4

LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL LICENCIATARIO EN LAS ACCIONES DE INFRACCIÓN DE MARCA. DIFERENCIAS ENTRE CONTRATO DE FRANQUICIA Y LICENCIA DE MARCA

Mediante sentencia de fecha 16 de febrero de 2024, la Audiencia Provincial de Alicante (en adelante, “AP”), actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil demandante AEFA-LES MILLS, S.L. (en adelante, “AEFA”) contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante, y declara la infracción de marca por parte de la sociedad demandada FITNESS ELITE, S.L.

Antecedentes

La compañía AEFA era licenciataria exclusiva en España de las Marcas de la Unión Europea (“MUE”) “BODYPUMP”, “BODY PUMP”, “LES MILLS” y “SH’BAM”, titularidad de la sociedad neozelandesa Les Mills International Limited, así como titular del Nombre Comercial “AEFA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FITNESS Y AEROBIC” y de la solicitud de Marca nacional “AEFA” para identificar servicios de educación, formación, actividades deportivas y culturales, entre otros.

Tales marcas licenciadas son utilizadas para identificar conocidas coreografías deportivas impartidas en centros deportivos de todo el mundo.

En 2012, AEFA y la demandada firmaron un contrato de franquicia para que la segunda se constituyera como un Club licenciado con autorización para utilizar tales coreografías bajo, entre otras, las marcas “BODY PUMP” y “LES MILLS”. Las partes pusieron término a dicha relación contractual a finales de 2015.

LICENSEE’S STANDING TO FILE TRADEMARK INFRINGEMENT ACTIONS. DIFFERENCES BETWEEN A FRANCHISE AGREEMENT AND A TRADEMARK LICENCE

By judgment dated 16 February 2024, the Alicante Court of Appeal (hereinafter, “AP”), acting as the European Union Trademark Court, partially upheld the appeal filed by the plaintiff AEFA-LES MILLS, S.L. (hereinafter, “AEFA”) against the judgment issued by Alicante Commercial Court No. 2, and declared a trademark infringement by the defendant company, FITNESS ELITE, S.L.

Background

AEFA was the exclusive licensee in Spain of the European Union Trademarks (“EUTM”) “BODYPUMP”, “BODY PUMP”, “LES MILLS” and “SH’BAM”, owned by the New Zealand company Les Mills International Limited, as well as the owner of the Spanish Trade Name “AEFA ASOCIACION ESPAÑOLA DE FITNESS Y AEROBIC” and of the application for the Spanish trademark “AEFA” to identify services of education, training, sports and cultural activities, among others.

Those licensed trademarks are used to identify well-known fitness choreographies taught in fitness centres around the world.

In 2012, AEFA and the defendant signed a franchise agreement for the latter to become a licensed club authorised to use such choreographies under, inter alia, the trademarks ‘BODY PUMP’ and ‘LES MILLS’. The parties ended that contractual relationship at the end of 2015.

Tras haber obtenido prueba de la continuación en el uso de tales marcas por la mercantil FITNESS ELITE, S.L. (a través de informe de detectives), en el año 2019 AEFA interpuso demanda contra la misma por infracción (i) de las referidas MUE; y (ii) de los referidos nombre comercial y marca nacionales de su titularidad.

El Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante desestimó íntegramente la demanda al apreciar falta de legitimación activa de la actora por ausencia de consentimiento a la misma por parte de Les Mills International Limited, titular de las MUE, con invocación de los arts. 117 de la Ley de Patentes (LP) y 25.3 Reglamento de Marcas de la Unión Europea (RMUE).

Contra dicha sentencia la actora recurrió en apelación, alegando infracción del art. 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) por haber apreciado indebidamente falta de legitimación activa e insistiendo en sus pretensiones respecto al fondo.

Resolución de la AP de Alicante

- (i) **Ausencia de falta de legitimación activa:** la AP considera, en primer lugar, que, en todo caso, el Juzgado debería haber resuelto sobre la infracción de la Marca nacional y del Nombre Comercial, por cuanto se trata de títulos propiedad de la actora que no fueron objeto del contrato de licencia.

En cuanto a la legitimación activa para ejercitar las acciones de infracción de las MUE invocadas en el procedimiento, la AP señala que el marco normativo aplicable es el art. 25 RMUE, por lo que lo que no procede referirse al art. 117 LP. Indica que, de acuerdo con el art. 25.3 RMUE, prevalece lo establecido en el contrato de licencia y que, a falta de estipulación, el licenciatario exclusivo no precisa del consentimiento del titular de las marcas para ejercitar acciones, sino solo haberle requerido y que éste no hubiera actuado de conformidad. Debiéndose, por tanto, estimar que la omisión de actuación se equipara al consentimiento.

After having obtained proof that the company FITNESS ELITE, S.L. had continued to use these trademarks (through a detective report), in 2019 AEFA filed a claim against it for infringement (i) of the aforementioned EUTMs; and (ii) of its aforementioned Spanish trade name and trademark.

The Alicante Commercial Court No. 2 dismissed the claim in its entirety, finding that the plaintiff did not have standing to bring the action due to the lack of consent of Les Mills International Limited, owner of the EUTMs, invoking Articles 117 of the Spanish Patent Act (LP) and 25.3 of the European Union Trademark Regulation (EUTMR).

The plaintiff filed an appeal against this judgment, alleging infringement of art. 10 of the Spanish Civil Procedure Act (LEC) for having erroneously found lack of standing to bring the action and insisting on its claims with respect to the merits of the case.

Judgement of the Alicante Court of Appeal

- (i) **Absence of lack of standing to sue:** the AP considers, firstly, that, in any event, the Commercial Court should have decided on the infringement of the Spanish Trademark and Trade Name, as these are titles owned by the plaintiff which were not object of the licence agreement.

Regarding the standing to bring the actions for infringement of the EUMTs invoked in the proceedings, the AP points out that the applicable legal framework is art. 25 EUTMR, and therefore it is not appropriate to refer to art. 117 LP. It states that, in accordance with art. 25.3 EUTMR, the provisions of the licence agreement prevail and that, in the absence of any stipulation, the exclusive licensee does not need the consent of the trademark owner to bring an action, but only to have requested it to do so and that the owner has not acted in accordance. It must therefore be considered that the lack of action is equivalent to the consent.

Asimismo, la AP aclara que lo anterior es aplicable con independencia de que la licencia exclusiva esté o no inscrita.

Tras revisar el contrato, la AP aprecia que el Juzgado erró en su valoración, ya que en el mismo existía una previsión contractual acerca del ejercicio de la acción de infracción, en la que se autorizaba expresamente a la actora a accionar frente a terceros en caso de infracción de las MUE relevantes. En tales circunstancias, la AP concluye que hay infracción del art. 10 LEC y rechaza la falta de legitimación activa apreciada en primera instancia.

- (ii) **Infracción de las MUE licenciadas:** la AP, tras valorar la prueba aportada, confirma la existencia de uso, sin autorización, de tales marcas por parte de la demandada desde la finalización del contrato a finales de 2015 hasta el año 2019, concluyendo la existencia de infracción marcaria al estar ante un supuesto de doble identidad de signos/servicios (art. 9.2 RMUE).

Además, la AP aclara que no obsta para la validez del informe de detectives aportado por la actora el hecho de que la misma no pidiera prueba testifical de los autores del mismo.

En efecto, la AP explica que la ausencia de ratificación del informe podrá afectar a aquellas afirmaciones, apreciaciones o consideraciones personales o subjetivas contenidas en el informe, pero ello no implica que deba negarse toda eficacia probatoria al informe de detectives respecto de aquellos datos objetivos y verificables que incorpora (como, en este caso, fotografías o extractos de redes sociales) y que pueden ser valorados como prueba documental, sometidos a su contradicción.

Likewise, the AP clarifies that the above is applicable regardless of whether the exclusive licence is registered or not.

After having reviewed the contract, the AP found that the Commercial Court erred in its assessment, since there was a provision in the contract regarding the exercise of the infringement action, in which the plaintiff was expressly authorised to take action against third parties in the event of infringement of the relevant EUTMs. In these circumstances, the AP concludes that there is an infringement of art. 10 LEC and rejects the lack of standing to sue assessed at first instance.

- (ii) **Infringement of the licensed EUTMs:** the AP, after analysing the evidence provided, confirms the existence of unauthorised use of these trademarks by the defendant from the termination of the contract at the end of 2015 until 2019, concluding the existence of trademark infringement as there is a double identity of signs/services (art. 9.2 EUTMR).

Furthermore, the AP clarifies that the validity of the detective report provided by the plaintiff is not affected by the fact that it did not request witness testimony from the authors of the report.

Indeed, the AP explains that the absence of ratification of the report may affect those personal or subjective statements, assessments or considerations contained in the report, but this does not imply that all evidential effectiveness of the detective report should be denied with respect to that objective and verifiable data incorporated in it (such as, in this case, photographs or extracts from social networks) and which can be considered as documentary evidence, subject to challenge.

(iii) **Ausencia de infracción del Nombre Comercial y Marca nacional:** la AP rechaza la existencia de infracción de tales títulos al considerar que el uso que realizaba la demandada del signo “AEFA” pasaba inadvertido y no alteraba la función distintiva de los mismos.

Además, respecto a la Marca nacional, la AP considera que no cabe la tutela reclamada puesto que la misma no estaba concedida en el momento de presentación de la demanda. Por otro lado, considera que ni siquiera podía haber pedido la “tutela provisional” del art. 38.1 LM, porque la demanda (que es la que fija el objeto procesal) se interpuso antes de la publicación de la concesión de la marca.

(iv) **En cuanto a la pretensión indemnizatoria,** la AP estima que procede la misma apreciando que concurre en la demandada, tanto responsabilidad objetiva (al ser responsable de la prestación de los servicios) como responsabilidad subjetiva o culpa (porque debía saber que no podía usar los títulos licenciados tras la terminación del contrato de franquicia).

Para la cuantificación del daño emergente, la AP estima como tal los gastos de investigación generados como consecuencia de la infracción.

En cuanto al criterio indemnizatorio para el cálculo del lucro cesante, la actora optó por la regalía hipotética y se limitó a trasladar las cuantías abonadas por el demandado, según el contrato de franquicia suscrito en 2012 entre las partes, multiplicándolas por el número de Marcas infringidas.

(iii) **Lack of infringement of the Spanish Trade Name and Trademark:** the AP rejects the existence of infringement of these rights, considering that the defendant’s use of the sign “AEFA” was unnoticed and did not alter the distinctive function of those rights.

Furthermore, with regard to the Spanish Trademark, the AP considers that the protection claimed is not possible, since the Trademark had not been granted at the time the claim was filed. Furthermore, the AP considers that the “provisional protection” of art. 38.1 LM could not even have been requested, because the claim (which is what establishes the object of the proceedings) was filed before the publication of the trademark being granted.

(iv) **With regard to the damages claim,** the AP considers that it is appropriate, finding that the defendant has both objective liability (as it is responsible for the provision of the services) and subjective liability or fault (because it should have known that it could not use the licensed titles after the termination of the franchise contract).

For the quantification of the emerging damage, the AP considers as included the investigation costs arising as a consequence of the infringement.

As regards the compensation criteria for calculating the loss of profit, the plaintiff opted for the hypothetical royalty and simply transferred the amounts paid by the defendant, according to the franchise agreement signed in 2012 between the parties, multiplying them by the number of infringed trademarks.

La AP señala, sin embargo, que no es admisible trasladar automáticamente el canon de un contrato de franquicia a la licencia de una Marca, porque en un contrato de franquicia no solo se cede el uso de los derechos de propiedad industrial del franquiciador, sino también otros activos como el "know how". En este caso, por ejemplo, en el contrato de franquicia se preveía que, trimestralmente, AEFA debía suministrar seminarios con las nuevas coreografías y músicas al franquiciado.

Además, la licencia hubiera implicado el uso de todas las Marcas, por lo que no procede multiplicar el valor por el número de Marcas infringidas. La AP tampoco acepta la propuesta de la demandada y, prudencialmente, reduce lo solicitado por la actora en un 40%.

La AP no condena en costas a ninguna de las partes al haber sido estimado parcialmente el recurso de apelación.

The AP points out, however, that it is not admissible to automatically transfer the royalty from a franchise agreement to a trademark licence, because in a franchise agreement not only the use of the franchisor's intellectual property rights is transferred, but also other assets such as know-how. In this case, for example, the franchise agreement provided that, on a quarterly basis, AEFA had to provide seminars with the new choreographies and music to the franchisee.

Moreover, the licence would have involved the use of all the Trademarks, so it is not appropriate to multiply the value by the number of Trademarks infringed. The AP does not accept the defendant's damages proposal either and, prudentially, reduces the amount requested by the plaintiff by 40%.

The AP did not order any of the parties to pay the costs, as the appeal was partially upheld.

www.ga-ip.com

 Grau & Angulo

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.

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/

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.

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com/en/privacy-policy/