

PROTOCOLO ESPECÍFICO PARA PROTEGER LOS DPI DURANTE EL MWC 2019

SPECIFIC PROTOCOL TO PROTECT IPR DURING MWC 2019

Entre los días 25 y 28 de febrero de 2019 se va a celebrar en Barcelona una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), el evento más importante del mundo en el sector de la comunicación y telefonía móvil.

En previsión de conflictos que puedan surgir entre las empresas que participen en el evento, **la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona**, por quinto año consecutivo, y por primera vez **junto con los Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante** (Tribunal de Marcas de la Unión), **han acordado adoptar un Protocolo específico de servicio de guardia y de actuación rápida** que contiene medidas efectivas para proteger las patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas, derechos de autor, defensa de la competencia, actos de competencia desleal y publicidad ilícita, respecto de los productos y materiales que vayan a exponerse en el MWC.

Durante el mes de febrero de 2019 y los días del evento, se ha acordado lo siguiente:

- **Dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia previa), que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse en el evento.**

A new edition of the Mobile World Congress (MWC), the world's largest and most important event in the mobile communications industry, will be held in **Barcelona from 25 to 28 February, 2019.**

Foreseeing possible conflicts that may exist between the companies participating in the event, **the Panel of Judges of the Commercial Courts of Barcelona**, for the fifth consecutive year, and for the first time **together with the Panel of Judges of the Commercial Courts of Alicante** (European Union Trademark Court), **have agreed to adopt a specific Protocol of guard service and fast action** which contains effective measures to protect technology patents, industrial designs, trademarks, copyrights, competition law, unfair competition and unlawful advertising acts in relation to products and materials which are on display at the MWC.

During the month of February 2019 until the end of the event, the following has been put in place:

- **Priority and preferential processing of urgent interim injunctions (whether *ex parte* or not), for the products and materials to be displayed at the event.**

- Resolver en un plazo de 2 días la solicitud de medidas cautelares sin audiencia; y resolver en un plazo de 10 días las medidas cautelares con señalamiento de vista, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.
- Resolver en el mismo día de su presentación la admisión de escritos preventivos.

Un escrito preventivo es un medio de defensa anticipada para evitar la adopción de medidas cautelares sin audiencia. Su admisión y resolución inmediata se hace para permitir a la parte demandada exponer sus alegaciones y su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado inmediatamente para resolver sobre cualquier solicitud de medidas cautelares sin audiencia.

La presentación del escrito preventivo no vincula al Juzgado, por lo que si el titular presenta la solicitud de medidas cautelares el Juzgado puede decidir concederlas sin audiencia a la otra parte.

- Para valorar la urgencia en la adopción de medidas cautelares sin audiencia será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que se ha reaccionado al conocimiento de la infracción. Se valorará, siempre que se pueda, que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida la audiencia del demandado.
- El Tribunal Mercantil de Barcelona ejecutará de manera inmediata las medidas cautelares y/o diligencias urgentes, que dictamine el Tribunal de Marcas de la Unión en el ámbito de su específica competencia en Marcas de la Unión Europea y Diseños comunitarios.

- To resolve any *ex parte* interim injunction in a 2-day period; and to resolve an interim injunction in a 10-day period in the event of a hearing, as long as a protective letter has been filed.
- To resolve the admission of a request for protective letters on the same day of their presentation.

A protective letter is an anticipatory defence to avoid the adoption of *ex parte* interim injunctions. Its admission and immediate resolution is made to allow the defendants to put forward their arguments and their willingness to appear at the Court immediately, to be heard in case any request for *ex parte* interim injunctions has been filed.

The filing of a protective letter does not bind the Court, so if the patentee submits the interim injunction petition, the Court can decide to grant it without a hearing.

- In order to assess the urgency of such *ex parte* interim injunctions, the prior conduct of the claimant and the speed with which he/she has reacted to the knowledge of the infringement shall be determining factors. It will be assessed, whenever possible, that the injunction has been filed with such notice that in good faith it does not impede the hearing of the defendant.
- The Commercial Courts of Barcelona will immediately enforce the interim injunctions and/or urgent measures issued by the European Union Trademark Court of Alicante in the scope of its specific competence in European Union Trademarks and Community designs.

Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona han destacado los resultados de la aplicación del Protocolo que activaron en el anterior MWC de 2018, resaltando que se tramitaron y resolvieron 35 asuntos, un 40% más respecto del año anterior:

- Se presentaron 22 escritos preventivos en materia de patentes. Todos ellos tramitados y resueltos antes del inicio del Congreso. Además, se presentaron también dos escritos preventivos ante los Juzgados de Marcas de la Unión de Alicante.
- Se presentaron tres diligencias de comprobación de hechos frente a cuatro compañías en materia de patentes. Se tramitaron y resolvieron en 48h en sentido estimatorio.
- Se presentaron siete medidas cautelares *in audita parte* frente a ocho compañías. Todas se tramitaron y resolvieron en 48h, en sentido estimatorio:
 - En dos se fijó caución sustitutoria. En una de ellas se consignó la cantidad y se dejaron sin efecto. En la otra no se consignó la cantidad y se mantuvieron las medidas durante todo el congreso.
 - En una se llegó a un acuerdo entre las partes por lo que se archivó el procedimiento y se levantaron las medidas.
 - No se presentó ninguna oposición a las medidas adoptadas.
- Se presentó una medida cautelar con vista que fue resulta antes del inicio del Congreso en sentido estimatorio. Se fijó caución sustitutoria que la demandada consignó por lo que las medidas se levantaron y se dejaron sin efecto.

The Commercial Courts of Barcelona have highlighted the results of the application of their Protocol during the previous MWC of 2018, emphasizing that 35 cases were admitted, which means an increase of 40% compared with 2017:

- 22 protective letters related to patents were submitted. All of them were resolved before the start of the event. Two additional protective letters were filed and admitted before the EU Trademark Courts of Alicante.
- Three verification of facts procedures related with patents were filed against four companies, all of which were processed and granted within 48 hours.
- Seven *ex parte* interim injunction petitions were filed against eight companies, all of which were processed and granted within 48 hours.
 - In two of them the Court granted the defendants the option of posting a bond in order to be released. This faculty was exercised in only one case. In the other, the interim injunction was maintained throughout the event.
 - Another of the interim injunctions was shelved following an agreement between the parties.
 - No opposition to the interim injunctions adopted were filed.
- One interim injunction petition was filed with a hearing, which was resolved and granted before the MWC started. The defendant posted a bond to be released from the interim injunction.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

Los Juzgados Mercantiles indicaron sus expectativas de que el número de casos presentados se incremente en el MWC 2019, tanto de escritos preventivos como de medidas cautelares *inaudita parte*.

The Commercial Courts judges foresee that there will be an increase in the number of protective letters and *ex parte* interim injunctions throughout the MWC 2019.

Para más información no duden en contactar con los socios Alejandro Angulo (a.angulo@ga-ip.com), Jesús Arribas (j.arribas@ga-ip.com) e Ignacio Marqués (i.marques@ga-ip.com).

For more information, please contact partners Alejandro Angulo (a.angulo@ga-ip.com), Jesús Arribas (j.arribas@ga-ip.com) and Ignacio Marqués (i.marques@ga-ip.com).



Alejandro Angulo
a.angulo@ga-ip.com



Jesús Arribas
j.arribas@ga-ip.com



Ignacio Marqués
i.marques@ga-ip.com