

Protocolo específico de servicio de guardia y de actuación rápida para el MWC

Specific protocol of guard service and fast action for MWC

20  
20

Entre los días 24 y 27 de febrero de 2020 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 vayan a participar en el evento, la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, por sexto año consecutivo, y la Junta de Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión Europea), por segundo año, han acordado de nuevo 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 a los productos y materiales que vayan a exponerse en el MWC.

El Protocolo que se ha acordado y aplicará durante el mes de febrero de 2020 y los días del evento consiste en:

- a) **Dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse en el evento.**
- b) **Dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia) que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse en el evento.**
- c) **Resolver en un plazo de dos días las solicitudes de diligencias preliminares, diligencias de comprobación de hechos y/o medidas cautelares sin audiencia; y resolver en el plazo máximo de diez días las medidas cautelares con señalamiento de vista, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.**

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 24 to 27 February, 2020.

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 sixth consecutive year, and Panel of Judges of the Commercial Courts of Alicante (European Union Trademark Court), for the second year, 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.

The Protocol agreed which will be applied during February 2020 and the days of the event consists of:

- a) **Priority and preferential processing of petitions for preliminary procedures and/or verification of facts procedures for the products and materials to be displayed at the event.**
- b) **Priority and preferential processing of urgent interim injunctions (either *ex parte* or not) for the products and materials to be displayed at the event.**
- c) **Resolving any petitions for preliminary procedures, verification of facts procedures and/or *ex parte* interim injunction in a two- day period; and to resolve an interim injunction in a ten-day period in the event of a hearing, as long as a protective letter has been filed.**

**d) 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.

**e) 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.**

**f) Adoptar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información aportada a un procedimiento que pueda constituir secreto empresarial.**

**g) 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 Europea en el ámbito de su específica competencia en Marcas de la Unión Europea y Diseños Comunitarios.**

El Tribunal Mercantil de Barcelona y el Tribunal de Marcas de la Unión Europea destacaron el resultado de la aplicación del Protocolo para el MWC de 2019 que fue el siguiente:

**a) Se presentaron y admitieron un total de 38 escritos preventivos, 36 de ellos ante el Tribunal Mercantil de Barcelona en materia de patentes y dos ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea en materia de marcas.**

**d) Resolving 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.

**e) 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.**

**f) Adopting the necessary measures to preserve the confidentiality of the information filed within a proceeding that may be considered as trade secret.**

**g) The Commercial Courts of Barcelona will immediately execute the interim injunctions and/or urgent matters ruled by the European Union Trademark Court of Alicante in the scope of its specific competence in European Union Trademarks and Community Designs.**

The Commercial Courts of Barcelona and the European Union Trademark Court highlighted the results of the application of the Protocol for the MWC of 2019, which was the following:

**a) 38 protective letters were submitted and admitted, 36 of them before the Commercial Courts of Barcelona related to patents and two before the European Union Trademark Court related to trademarks.**

b) Se presentaron cinco diligencias de comprobación de hechos en materia de patentes ante el Tribunal Mercantil de Barcelona que fueron tramitadas y resueltas en 48 horas. Dos de ellas se notificaron y ejecutaron durante la Feria, otras dos se dejaron sin efecto a instancia de parte antes del inicio del MWC y la restante fue desestimada.

c) Se presentaron cinco medidas cautelares *inaudita parte* frente a tres compañías en materia de patentes ante el Tribunal Mercantil de Barcelona.

- Se tramitaron y resolvieron en 48 horas, tres se estimaron (antes de la Feria) y dos se desestimaron (una antes y otra durante la Feria).
- En las medidas estimadas se fijó caución sustitutoria. En una de ellas la demandada no la prestó y las medidas se mantuvieron durante todo el MWC.
- En dos de las medidas estimadas la demandada se opuso el segundo día de la Feria y éstas se alzaron, devolviendo los productos intervenidos, al no apreciarse el requisito del “*periculum in mora*”.

d) Se presentó una medida cautelar *inaudita parte* ante el Tribunal Mercantil de Barcelona en materia de marcas y nombre comercial que fue inadmitida por falta de competencia objetiva.

e) Se presentó una medida cautelar *inaudita parte* ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea en materia de marca de la Unión y nombre comercial que se desestimó el día de la vista celebrada el primer día del Congreso.

f) En total fueron 50 asuntos admitidos y resueltos, lo que supone un incremento del 42,8 % respecto el año anterior.

Los Juzgados Mercantiles indicaron que la previsión para el MWC 2020 es que se incrementará el número de casos presentados, en especial, en relación a la presentación de escritos preventivos, diligencias de comprobación de hechos y/o medidas cautelares y que habrá un incremento exponencial de asuntos en materia de marcas de la Unión y diseños comunitarios procedentes del Tribunal de Marcas de la Unión Europea.

b) Five verification of facts procedures related to patents were submitted before the Commercial Courts of Barcelona which were processed and resolved within 48 hours. Two of them were notified and executed during the event, two were withdrawn at the request of the plaintiff before the beginning of the MWC and the remaining one was dismissed.

c) Five *ex parte* interim injunction petitions were filed against three companies related to patents before the Commercial Courts of Barcelona.

- They were processed and resolved within 48 hours, three of them were granted (before the event) and two of them were dismissed (one before and the other during the event).
- Regarding the granted interim injunctions, the Court granted the defendants the option of posting a bond in order to be released. In one of them the defendant did not post it and the interim injunction was maintained throughout the event.
- Regarding the two granted interim injunctions, the defendant opposed them the second day of the event and they were lifted, returning the products seized, since it was not considered that the requirement of the “*periculum in mora*” was met.

d) One *ex parte* interim injunction was filed before the Commercial Courts of Barcelona related to trademarks and trade name which was dismissed due to lack of competence.

e) One *ex parte* interim injunction was filed before the European Union Trademark Court related to EU trademarks and trade name which was dismissed the day of the hearing held on the first day of the congress.

f) In total, 50 cases were admitted and resolved –an increase of 42.8% compared to the previous year.

The Commercial Courts foresee that the number of cases filed at the MWC 2020 will increase, in particular, regarding the filing of protective letters, verification of facts procedures and/or interim injunctions petitions and that there will be an exponential growth of cases related to EU trademarks and community designs coming from the European Union Trademark Court.

# GRAU & ANGULO

## ABOGADOS

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

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



Alejandro Angulo  
[a.angulo@ga-ip.com](mailto:a.angulo@ga-ip.com)



Jesús Arribas  
[j.arribas@ga-ip.com](mailto:j.arribas@ga-ip.com)



Ignacio Marqués  
[i.marques@ga-ip.com](mailto:i.marques@ga-ip.com)