

- 1 Perfumes de equivalencia
Smell-alike perfumes
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Escritos preventivos
Protective letters
- 4 Protección penal
Criminal enforcement

BARCELONA
C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona
Tel: +34 93 202 34 56

MADRID
C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid
Tel: +34 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Padre José de Sosa, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: +34 928 33 29 26

1 EL TRIBUNAL SUPREMO ESPAÑOL CONFIRMA DE NUEVO LA ILICITUD DE USAR MARCAS DE TERCEROS EN EL CONTEXTO DE LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA SPANISH SUPREME COURT CONFIRMS ONCE AGAIN UNLAWFULNESS OF USING THIRD PARTY TRADEMARKS IN THE CONTEXT OF SMELL-ALIKE PERFUMERY

Mediante Auto de 2 de junio de 2021, el Tribunal Supremo inadmite a trámite los recursos de casación e infracción procesal interpuestos por EQUIVALENZA RETAIL, S.L. (“EQUIVALENZA”) contra la sentencia de 24 de enero de 2019 del Tribunal de Marcas de la Unión Europea (TMUE), que a su vez confirmaba la sentencia del Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 2 de fecha 13 de febrero de 2017, en la que la citada compañía había sido condenada por infracción de marcas y competencia desleal al estimar la demanda interpuesta por GUCCIO GUCCI, S.p.A, HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co. KG., LACOSTE, S.A., PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A y PROCTER & GAMBLE PRESTIGE PRODUCTS, S.A.U.

Los hechos que dieron lugar a la demanda por infracción de marca y competencia desleal consistían en el uso por la demandada, en su negocio de perfumería de equivalencia (tiendas propias y también de terceros licenciatarios y distribuidores de sus productos), de las marcas registradas para perfumes titularidad de las demandantes, sin autorización de éstas. Dicha utilización de marcas ajenas se realizaba en las denominadas tablas o listados de equivalencias, que vinculan las referencias de los perfumes de EQUIVALENZA con las marcas de los perfumes mundialmente conocidos como los de las firmas HUGO BOSS, GUCCI y LACOSTE de las actoras, así como en su discurso comercial.

El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación interpuesto por EQUIVALENZA por inexistencia de interés casacional, al entender que las cuestiones planteadas por la recurrente se desarrollan al margen de la base fáctica y de la *ratio decidendi* de la sentencia recurrida, y también porque no contravienen la jurisprudencia invocada como infringida. El recurso extraordinario por infracción procesal es igualmente inadmitido al inadmitirse el de casación.

By Order of 2 June 2021, the Supreme Court dismissed as inadmissible the cassational and procedural infringement appeals filed by EQUIVALENZA RETAIL, S.L. (“EQUIVALENZA”) against the judgment of 24 January 2019, of the Trademark Court of the European Union (EUTM), which in turn confirmed the judgment of the European Union Trademark Court No. 2 dated 13 February 2017, in which the aforementioned company had been sentenced for trademark infringement and unfair competition by upholding the lawsuit filed by GUCCIO GUCCI, S.p.A, HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co. KG., LACOSTE, S.A., PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS S.A. and PROCTER & GAMBLE PRESTIGE PRODUCTS, S.A.U.

The facts that gave rise to the claim for trademark infringement and unfair competition consisted in the use by the defendant, in its smell-alike perfumery business (its own stores and also those of third party licensees and distributors of its products), of the registered trademarks for perfumes owned by the plaintiffs, without their authorization. Such use of third party trademarks was made in the so-called comparison lists, which link the references of EQUIVALENZA’s perfumes with the trademarks of the worldwide known perfumes such as those of the firms HUGO BOSS, GUCCI and LACOSTE of the plaintiffs, as well as in their commercial speech.

The Supreme Court dismissed the cassational appeal filed by EQUIVALENZA on the grounds of lack of interest in the case, on the understanding that the issues raised by the appellant are developed outside the factual basis and the *ratio decidendi* of the appealed judgment, and also because they do not contravene the case law invoked as infringed. The extraordinary appeal for procedural infringement is also dismissed as the appeal in cassation is inadmissible.

De la inadmisión del recurso de casación por el Tribunal Supremo se desprende que éste no alberga duda sobre la ilicitud de prácticas como la llevada a cabo por EQUIVALENZA, usando marcas de terceros para aprovecharse indebidamente de su reputación y renombre. En este sentido, se remite a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 18 de junio de 2009 (C-487/07), dictada en el conocido asunto L'Oréal/Bellure y en el que el Tribunal ya se pronunció de forma clara sobre esta problemática.

En relación al fondo del asunto, el Tribunal Supremo recoge en su auto de inadmisión las siguientes consideraciones de interés:

- Aclara que los hechos constitutivos de infracción radican en el uso no consentido de marcas ajenas con el fin de que los consumidores relacionen los perfumes de la demandada con los de los designados mediante las marcas de las actoras, aprovechándose en consecuencia de su prestigio. Resulta irrelevante para la *ratio decidendi* de la sentencia recurrida si con los usos conflictivos se menoscaba o no la función identificadora de un origen empresarial, pues la sentencia recurrida tiene por probado el menoscabo al resto de funciones de las marcas relativas a garantizar la calidad del bien, producto o servicio distinguido con ellas o las de comunicación, inversión o publicidad.
- Asimismo, y respecto del pretendido uso descriptivo de las marcas de las actoras alegado como defensa por EQUIVALENZA, el Tribunal Supremo se remite a la Sentencia del TJUE L'Oréal/Bellure en la que se concluía que el uso en tablas de equivalencia de marcas ajenas no persigue fines meramente descriptivos (no pudiendo, por tanto, ampararse en las excepciones al *ius prohibendi* del titular marcario), sino que tiene un claro objetivo publicitario, en tanto que acto de comunicación en el marco de una actividad comercial para promover la venta de perfumes.
- Finalmente, desde la perspectiva de la publicidad comparativa (admisible bajo ciertos condicionantes y en la que pretendía ampararse también la demandada) el Tribunal Supremo, con referencia también a la mencionada Sentencia L'Oréal/Bellure, recuerda que el uso de listas de equivalencia constituye publicidad desleal y, por lo tanto, ilícita, porque cuando se ofrece una imitación de un producto usando una marca ajena sin el consentimiento de su titular se obtiene una ventaja del prestigio de la marca.

En definitiva, el Tribunal Supremo no alberga duda sobre las cuestiones jurídicas que plantea EQUIVALENZA, entendiendo que éstas se encuentran ya resueltas por el TJUE en su referida sentencia L'Oréal/Bellure.

En España, el carácter infractor e ilícito del uso de las marcas de los perfumes originales en el contexto de la perfumería de equivalencia es una cuestión clara y pacífica para los tribunales, que vienen pronunciándose en este sentido desde hace años. Esta última resolución del órgano jurisdiccional supremo viene a confirmar, una vez más, dicha doctrina jurisprudencial.

From the inadmissibility of the appeal by the Supreme Court, it is clear that the Court has no doubt about the unlawfulness of practices such as the one carried out by EQUIVALENZA, using third party trademarks to take unfair advantage of its reputation and renown. In this sense, it refers to the judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 18 June 2009, (C-487/07), issued in the well-known L'Oréal/Bellure case, in which the court already clearly ruled on this problem.

Regarding the merits of the case, the Supreme Court includes in its order of inadmissibility, the following considerations of interest:

- It clarifies that the facts constituting the infringement lie in the non-consensual use of third parties' trademarks with the purpose that consumers relate the defendant's perfumes with those designated by the plaintiffs' trademarks, thus taking advantage of their prestige. It is irrelevant for the *ratio decidendi* of the appealed judgment whether or not the conflicting uses undermine the identifying function of a business origin, since the appealed judgment considers as proven the undermining of the other functions of the trademarks related to guaranteeing the quality of the goods, product or service distinguished with them or those of communication, investment or advertising.
- Likewise, and with respect to the alleged descriptive use of the plaintiffs' trademarks alleged as a defence by EQUIVALENZA, the Supreme Court refers to the CJEU L'Oréal/Bellure judgment in which it concluded that the use in comparison lists of third parties' trademarks does not pursue merely descriptive purposes (not being able, therefore, to rely on the exceptions to the *ius prohibendi* of the trademark owner), but has a clear advertising purpose, as an act of communication in the context of a commercial activity to promote the sale of perfumes.
- Finally, from the perspective of comparative advertising (admissible under certain conditions and on which the defendant also sought to rely), the Supreme Court, with reference also to the aforementioned L'Oréal/Bellure judgment, recalls that the use of comparison lists constitutes unfair advertising and, is therefore unlawful, because when an imitation of a product is offered using another's trademark without the consent of its owner, advantage is taken of the trademark's prestige.

In short, the Supreme Court has no doubts about the legal issues raised by EQUIVALENZA, understanding that these have already been resolved by the CJEU in its aforementioned L'Oréal/Bellure judgment.

In Spain, the infringing and unlawful nature of the use of the trademarks of original perfumes in the context of smell-alike perfumery is a clear and conflict-free issue for the Courts, which have been pronouncing in this sense for years. This latest Supreme Court decision confirms, once again, this jurisprudential doctrine.

2 LOS JUZGADOS DE PATENTES DE BARCELONA DECLARAN LA NULIDAD DEL CCP PARA EZETIMIBA + SIMVASTATINA

SPC FOR EZETIMIBE + SIMVASTATIN REVOKED BY BARCELONA PATENT COURT

Mediante sentencia de 21 de abril de 2021, el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona ha declarado la nulidad del certificado complementario de protección (“CCP”) español para la combinación de ezetimiba + simvastatina.

Antecedentes

MSD es titular del CCP nº C200500011 (CCP’011) sobre la combinación de ezetimiba + simvastatina, derivado de la patente de base EP0720599, que lleva por título ‘*Compuestos de azetidina hidroxil-sustituídos útiles como agentes hipocolesterolémicos*’. El CCP caducó el 2 de abril de 2019.

A su vez, MSD fue titular del CCP nº C200300018 (CCP’018) sobre la ezetimiba, derivado de la misma patente, que caducó el 17 de abril de 2018.

La patente de base tenía por objeto una familia de compuestos de fórmula I, incluida la ezetimiba, que se protegía específicamente en su reivindicación 8. La patente también se refería de forma genérica a la combinación de los compuestos de fórmula I con fármacos inhibidores de la biosíntesis del colesterol, incluyendo la simvastatina.

MSD comercializa Ezetrol® (ezetimiba) e Inegy® (ezetimiba+simvastatina) para el tratamiento de la aterosclerosis y la reducción del colesterol.

Hechos

En marzo de 2018 MSD presentó demanda contra varias compañías de genéricos, junto con una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte, por una supuesta infracción inminente de su CCP’011 sobre la combinación de ezetimiba + simvastatina.

El Juzgado rechazó tramitar las medidas cautelares inaudita parte al considerar que no se daba la urgencia necesaria para su concesión sin oír a las demandadas. Así, se celebró una vista y, finalmente, mediante Auto de 12 de septiembre de 2018, el Juzgado denegó las medidas cautelares al concluir la probable nulidad del CCP de MSD con base en el Art. 15.1(a) del Reglamento CCP, en relación con los Art. 3(c) y 3(a) del mismo y la jurisprudencia aplicable del TJUE.

En el procedimiento principal MSD intentó, sin éxito, cuestionar la jurisdicción de los tribunales civiles-mercantiles para enjuiciar la validez de un CCP sobre la base de los Art. 15.1(a) y 3 del Reglamento CCP.

En cuanto al fondo, las demandadas alegaron que el CCP’011 sería nulo por incumplir los requisitos del Art. 3 del Reglamento CCP, en relación con la jurisprudencia aplicable del TJUE, por las siguientes razones:

- (i) La ezetimiba ya había gozado de protección mediante un CCP anterior (CCP’018), con base en la misma patente y en una autorización de comercialización anterior, por lo que el CCP’011 sería contrario al Art. 3(c).
- (ii) La patente de base no protege la combinación de ezetimiba + simvastatina en el sentido del Art. 3(a).

On 21 April 2021, Commercial Court no. 5 of Barcelona declared the invalidity of the Spanish supplementary protection certificate (“SPC”) covering the combination of ezetimibe + simvastatin.

Background

MSD is the holder of SPC no. C200500011 (SPC’011) for the combination of ezetimibe + simvastatin, based on the basic patent EP0720599, entitled ‘*Hydroxy-substituted azetidione compounds useful as hypocholesterolemic agents*’. The expiry date of the SPC was 2 April 2019.

Further, MSD was the holder of SPC no. C200300018 (CCP’018) for ezetimibe, based on the same patent, which expired on 17 April 2018.

The basic patent was related to a family of compounds of formula I, including ezetimibe, which was specifically protected under claim 8. The patent also referred generally to the combination of the compounds of formula I with cholesterol biosynthesis inhibitor drugs, including simvastatin.

MSD commercializes Ezetrol® (ezetimibe) and Inegy® (ezetimibe + simvastatin) for the treatment of atherosclerosis and the reduction of cholesterol.

Facts

In March 2018, MSD filed actions against several generic companies, together with *ex parte* preliminary injunction requests, for alleged imminent infringement of its SPC’011 for the combination of ezetimibe + simvastatin.

The Court refused to grant any preliminary injunction *ex parte* due to lack of an extreme urgency that would justify its grant without hearing the defendants. So, a hearing was scheduled and, finally, by means of a decision issued on 12 September 2018, the Court dismissed the preliminary injunction requests considering the *prima facie* invalidity of MSD’s SPC based on Article 15.1(a) of the SPC Regulation, in relation to Articles 3(c) and 3(a) of the same and the applicable case law from the CJEU.

In the main proceedings on the merits, MSD unsuccessfully attempted to challenge the jurisdiction of the civil/commercial courts to judge the validity of an SPC on the grounds of Articles 15.1(a) and 3 of the SPC Regulation.

As regards to invalidity, the defendants argued that SPC’011 did not comply with the requirements of Article 3 of the SPC Regulation and the applicable CJEU case law, for the following reasons:

- (i) Ezetimibe had already been protected by a previous SPC (SPC’018), based on the same patent and on a previous marketing authorization, and therefore the grant of SPC’011 would be contrary to Article 3(c).
- (ii) The basic patent does not protect the combination of ezetimibe + simvastatin in the sense of Article 3(a).

(iii) Una de las demandadas también alegó que la autorización de comercialización de Ezetrol® (ezetimiba), y no la de Inegy® (ezetimiba + simvastatina), sería en realidad la primera autorización de comercialización relevante, y por tanto que el CCP también sería contrario al Art. 3(d).

MSD se defendió intentando argumentar que las demandadas estarían interpretando erróneamente la jurisprudencia del TJUE sobre el Art. 3(c), para lo cual se basó en las sentencias de los asuntos *Teva* (C-121/17) y *Royalty Pharma* (C-650/17), que, sin embargo, versan sobre el Art. 3(a). También sostuvo que la combinación de ezetimiba + simvastatina se encuentra explícitamente mencionada en las reivindicaciones de la patente de base en el sentido del Art. 3(a), considerando que la simvastatina se cita entre un grupo de inhibidores de la biosíntesis del colesterol en la reivindicación 17. Finalmente, insistió en que la autorización de comercialización de Inegy® era la primera para el producto consistente en la combinación en el sentido del Art. 3(d).

El juicio tuvo lugar los días 12 y 13 de abril de 2021.

Fallo

Mediante su sentencia de 21 de abril de 2021, deliberada por los tres Jueces de Patentes de Barcelona, el Juzgado acogió el planteamiento de las demandadas y declaró la nulidad del CCP'011 para ezetimiba + simvastatina, desestimando, en consecuencia, la demanda de infracción de MSD.

En su decisión, tras revisar toda la jurisprudencia relevante del TJUE desde el asunto *Medeva* (C-322/10) hasta el asunto *Royalty Pharma* (C-650/17), el Juez concluyó que el CCP'011 es nulo por ser contrario al Art. 3(c) del Reglamento CCP, teniendo en cuenta que MSD ya se había beneficiado de un CCP anterior para la ezetimiba con base en la misma patente y en una autorización de comercialización anterior.

El Juez enfatizó que la controversia y los hechos del caso son análogos a los de los asuntos *Actavis I* (C-443/12, irbesartán+hidroclorotiazida) y *Actavis II* (C-577/13, telmisartán+hidroclorotiazida) previamente examinados por el TJUE, y, en consecuencia, la doctrina de sus sentencias en aquellos asuntos es vinculante y directamente aplicable al caso.

Habiendo fallado a favor de la nulidad del CCP'011 en virtud del Art. 3(c), el Juez no consideró necesario analizar el resto de motivos de nulidad alegados por las demandadas.

MSD ha recurrido la sentencia.

(iii) One of the defendants also argued that the marketing authorization for Ezetrol® (ezetimibe), and not that for Inegy® (ezetimibe + simvastatin), was in fact the first relevant marketing authorization, and therefore that the SPC would also be contrary to Article 3(d).

MSD alleged that the defendants would be misinterpreting the CJEU case law concerning Article 3(c) of the SPC Regulation. In this regard, MSD tried to rely on the CJEU judgments in *Teva* (C-121/17) and *Royalty Pharma* (C-650/17), which in fact relate to the interpretation of Article 3(a). MSD also maintained that the combination of ezetimibe + simvastatin was expressly mentioned in the claims of the basic patent in the sense of Article 3(a), considering simvastatin was cited among a group of cholesterol biosynthesis inhibitors in claim 17. Ultimately, MSD argued that the marketing authorisation for Inegy® would be the first for the combination product in the sense of Article 3(d).

The trial took place on 12 and 13 April 2021.

Ruling

By means of its judgment dated 21 April 2021, which was deliberated by the three Patent Judges of Barcelona, the Court upheld the arguments of the defendants and declared the invalidity of SPC'011 for ezetimibe + simvastatin, thus dismissing MSD's infringement action.

In its decision, after reviewing all the relevant case law from the CJEU, from *Medeva* (C-322/10) to *Royalty Pharma* (C-650/17), the Judge concluded that SPC'011 is invalid for being contrary to Article 3(c) of the SPC Regulation, taking into account that MSD already benefited from a previous SPC for ezetimibe based on the same patent and a previous marketing authorization.

The Judge emphasized that the controversy and the facts of the case at stake are analogous to those in cases *Actavis I* (C-443/12, irbesartán+hydrochlorothiazide) and *Actavis II* (C-577/13, telmisartán+hydrochlorothiazide) previously examined by the CJEU, and so the doctrine of its decisions in those matters is binding and directly applicable.

Having found SPC'011 invalid under Article 3(c), the Judge did not deem it necessary to analyze the rest of the invalidity grounds raised by the defendants.

MSD has appealed the judgment.

3 JURISPRUDENCIA ACTUALIZADA SOBRE ESCRITOS PREVENTIVOS UPDATED SPANISH CASE LAW IN RELATION TO PROTECTIVE LETTERS

Los escritos preventivos han sido una herramienta muy útil y eficaz importada a España de la normativa de otros países europeos. Su regulación apareció por primera vez en España en la vigente Ley de Patentes, que entró en vigor el 1 de abril de 2017, a pesar de que ya con anterioridad a esa regulación, algunos Juzgados y Tribunales especializados en patentes admitían su presentación por aquellas empresas que esperaban

Protective letters have been a very useful and effective tool imported to Spain from the regulations of other European countries. The regulation of protective letters first appeared in Spain in the current Patent Act, which came into force on 1 April 2017, although before that regulation, some specialized Patent Courts¹ admitted the presentation of such writs by those

ser demandadas en un procedimiento de medidas cautelares inaudita parte¹. Desde entonces, los escritos preventivos se han convertido en una herramienta común utilizada por los potenciales demandados en asuntos de patentes.

Estos escritos tienen una especial relevancia en el contexto de algunas ferias como, por ejemplo, el Mobile World Congress (MWC), el mayor y más importante evento de la industria de las comunicaciones móviles a nivel mundial, que se ha celebrado en Barcelona en los últimos años².

En previsión de conflictos que pudieran surgir entre las empresas que participen en el evento, la Junta de Jueces de los Juzgados Mercantiles de Barcelona, por séptimo año consecutivo, junto con los Jueces de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Tribunal de Marcas de la Unión), por tercer año, acordaron establecer 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, y en defensa de la competencia, actos de competencia desleal y publicidad ilícita, respecto de los productos y materiales que vayan a exponerse en el MWC. Entre dichas medidas, el Protocolo establecía resolver en el mismo día de su presentación la admisión de escritos preventivos. Su admisión y resolución inmediata se hace a fin de evitar que se adopten medidas cautelares sin audiencia del demandado, lo que le permitirá exponer sus alegaciones y su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado inmediatamente para resolver sobre cualquier solicitud de medidas cautelares sin audiencia.

Desde un principio, ha existido una diferencia entre la regulación española de los escritos preventivos y las regulaciones de otros países europeos, debido a que los Juzgados españoles informaban al titular de la existencia del procedimiento abierto en relación con su patente, aunque no permitían el acceso de dicho titular al escrito preventivo hasta que efectivamente aquél decidiera iniciar un procedimiento de medidas cautelares.

Sin embargo, durante los últimos años, los Juzgados de Patentes de Barcelona han dado un paso más en esta materia, permitiendo a los titulares de patentes comparecer en el procedimiento iniciado por el potencial demandado mediante la presentación de un escrito preventivo y, por lo tanto, dándoles acceso a dicho escrito preventivo con anterioridad a la presentación de la solicitud de medidas cautelares.

El 27 de mayo de 2021, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Barcelona dictó un Auto que consolida la jurisprudencia más reciente de los Juzgados de Patentes de Barcelona, en virtud de la cual han sostenido que, a pesar de que hace varios años manifestaron sus reservas sobre la posibilidad de invertir el orden natural del proceso civil permitiendo a un futuro demandante (titular de la patente) acceder

companies that expected to be sued in an *ex parte* preliminary injunction proceedings. Since then, protective letters have become a common tool used by potential defendants in patent matters.

Protective letters have a special relevance in the context of some fairs, such as, for example, the Mobile World Congress (MWC), the world's largest and most important event in the mobile communications industry, which has been held in Barcelona in recent years².

In order to avoid possible conflicts that may arise between the companies participating in the event, the Panel of Judges of the Commercial Courts of Barcelona, for the seventh consecutive year, together with the Panel of Judges of the Commercial Courts of Alicante (European Union Trademark Court), for the third time, agreed to adopt a specific Protocol of guard service and rapid action, which contains effective measures to protect technological innovations and patents, industrial designs, trademarks, copyrights and in defence of competition law, unfair competition and unlawful advertising acts in relation to products and materials on display at the MWC. Among these actions, the Protocol set out to resolve the admission of a request for protective letters on the same day as its presentation. Its admission and immediate resolution is made in order to avoid the adoption of the *ex parte* preliminary injunctions, which will allow the defendant to put forward their arguments and express their willingness to appear at the Court immediately, to be heard in case any request for *ex parte* interim injunctions has been filed.

From the start, there was a difference between the Spanish regulation of the protective letters and other European country regulations, due to the fact that the Spanish courts informed the patentee of the existence of the open proceedings in relation to its patent, although the courts did not allow for the possibility of accessing the protective letter until said patentees decided to initiate a preliminary injunction proceedings.

However, during the last few years, the Barcelona Patent Courts have taken another step in this matter, allowing patentees to appear in the proceedings initiated by the potential defendant via the submission of a protective letter and, therefore, gaining access to the protective letter before filing the preliminary injunction motion.

On 27 May 2021, the Commercial Court no. 1 of Barcelona issued an Order consolidating the most updated case law established by the Barcelona Patent Courts, by virtue of which they held that, although several years ago they expressed their reservations about potentially reversing the natural order of the positions in the civil process allowing a future plaintiff (patentee) to gain access in advance

¹ Hubo una disputa en relación con la admisibilidad de los escritos preventivos con anterioridad a la entrada en vigor de la actual Ley de Patentes, debido a que, a diferencia de los Tribunales de Patentes de Barcelona, algunos Tribunales de Patentes de Madrid no los admitieron.

² La última edición del Mobile World Congress se ha celebrado en Barcelona del 28 de junio al 1 de julio de 2021.

¹ There was a dispute in relation to the admissibility of protective letters before the current Patent Act came into force, due to the fact, unlike the Barcelona Patent Courts, some Madrid Patent Courts did not admit them.

² The most recent edition of the Mobile World Congress was held in Barcelona from June 28 to July 1 of 2021.

con anticipación a los argumentos de defensa del futuro demandado -tras un estudio más detallado- han considerado que el impacto de permitir dicho acceso no es significativo, por las siguientes razones:

- En primer lugar, por el hecho de que el futuro demandado tiene la posibilidad de modificar sus argumentos y pruebas en una eventual vista de medidas cautelares. La regla de preclusión no se aplica en este caso y, además, el futuro demandado no está obligado por los argumentos expuestos en el escrito preventivo.
- En segundo lugar, el titular de la patente que opta por comparecer al proceso iniciado con un escrito preventivo para conocer el contenido de dicho escrito -con el fin de ajustar la argumentación de su solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia- podría dañar su posición en relación con la urgencia requerida en este tipo de procedimientos de medidas.
- Finalmente, el Auto recuerda a los demandados que, cuando un potencial demandado solicita una defensa anticipada de sus derechos, debe asumir las consecuencias de la aplicación de un sistema procesal imperativo en el que todo se notificará a la otra parte.

Dado que esta parece ser la posición actual de los Juzgados de Patentes de Barcelona en relación con los escritos preventivos, será interesante ver cómo actúan los titulares de patentes en una situación en la que conozcan la existencia de un escrito preventivo en relación a una de sus patentes. ¿Intentarán averiguar los argumentos a pesar de potencialmente debilitar su posición o ignorarán el contenido del escrito preventivo para poder acreditar la extrema urgencia que se necesita en estos casos?.

Teniendo en cuenta lo anterior, también será muy interesante ver si esta nueva situación provoca que el potencial demandado presente escritos preventivos más breves y menos sólidos para no otorgar ventaja al titular de la patente, sabiendo, sin embargo, que ocultar argumentos y pruebas puede hacer que el Juzgado no acepte la petición de audiencia en caso de que el titular de la patente presente una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte.

4 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA CONDENA AL ACUSADO POR FABRICAR Y VENDER BOLSOS FALSOS

VALENCIA COURT OF APPEAL SENTENCES DEFENDANT FOR MANUFACTURING AND OFFERING COUNTERFEIT HANDBAGS

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia de fecha 21 de abril de 2021, condena al acusado a tres años de prisión y una multa, teniendo en cuenta la agravante de reincidencia y el gran volumen de mercancía intervenida.

En 2018 se inspeccionó un establecimiento sito en el Polígono Industrial de Manises (Valencia), teniendo el acusado expuestos para la venta de bolsos con fornituras de distintas marcas y fornituras almacenadas así como bolsos sin marca.

to the defence arguments of the future defendant –after a more detailed study– they found that the impact of permitting said access is not significant, for the following reasons:

- Firstly, due to the fact that the future defendant has the possibility of modifying their allegations and evidence in a potential preliminary injunction hearing. The preclusion rule does not apply in this case and, moreover, the future defendant is not bound by the arguments set out in the protective letter.
- Secondly, the patentee that opts to appear at the proceedings initiated by a protective letter in order to find out the content of said protective letter –with the aim of adjusting the argumentation of its urgent preliminary injunction motion– could damage their position in relation to the urgency required in this kind of preliminary injunction.
- Finally, the Order reminds defendants that, when a potential defendant asks for an anticipated defence of its rights, it has to assume the consequences of the application of an imperative procedural system in which everything will be served to the other party.

As this seems to be the current position of the Barcelona Patent Courts in relation to protective letters, it will be interesting to see how patentees act in a situation in which they know that there is a protective letter in relation to one of their patents: Will they try to find out the arguments despite potentially weakening their position or will they ignore the content of the protective letter in order to be able to prove the extreme urgency needed in these cases?.

Bearing in mind the above, it will also be very interesting to see if this new situation causes the potential defendant to file shorter and weaker protective letters so as not to give any advantage to the patentee, while knowing, however, that hiding arguments and evidence can make the Court not uphold the petition for a hearing in the event that the patentee files an *ex parte* preliminary injunction motion.

The Second Section of the Valencia Court of Appeal, in its judgement dated 21 April, 2021, sentences the defendant to three years of imprisonment and a fine, taking into account that he was a repeat offender and due to the large volume of goods seized.

In 2018, a store in the Manises Industrial Park in Valencia was raided, in which the defendant was offering handbags bearing metallic plates of different brands and storing metallic plates as well as unbranded handbags.

La Audiencia Provincial señala que se desprende de los hechos probados que en la actividad había una finalidad comercial debido al volumen de mercancía que se hallaba en el establecimiento abierto al público, estando además los productos exhibidos en estanterías y estando el establecimiento en un polígono industrial, de lo que se puede deducir asimismo que se estaban realizando ventas al por mayor.

Además, resalta la Audiencia que la venta de los productos se hacía a sabiendas de que se trataba de marcas registradas, habiendo sido el acusado previamente condenado por delitos contra la Propiedad Industrial y siendo las marcas afectadas en la causa, diversas y todas ellas conocidas.

La Audiencia hace mención a que a los bolsos se les incorporaban signos de marcas registradas muy renombradas, siendo los signos utilizados idénticos o confundibles con los registros, pasando a un segundo plano las circunstancias de la venta, debido al renombre de las marcas afectadas.

Por otra parte, el acusado no aportó facturas que acreditasen el origen de los productos incautados, diligencia que fue solicitada por los titulares marcarios en fase de instrucción y acordada por el Juzgado. Tampoco dio el acusado ninguna explicación sobre la procedencia y destino de los productos durante el plenario, ni que tuviese autorización por parte de los titulares marcarios para la comercialización de los productos.

De la prueba pericial practicada y ratificada en el plenario se derivó la falsedad de los productos, no habiendo sido desvirtuada por la defensa mediante otras periciales contradictorias.

Como se ha indicado, el acusado además de tener a la venta los productos intervenidos, también los almacenaba y fabricaba para su posterior comercialización.

Por todo ello, la Audiencia Provincial señala que los hechos son constitutivos de un delito contra la Propiedad Industrial, penado en el artículo 274.1 del Código Penal, en concreto, en los apartados a), relativo a fabricar o producir, y b), relativo a ofrecer, distribuir o comercializar al mayor, en base a la redacción vigente en el momento de los hechos y establece las penas de tres años de prisión y una multa.

Además, la Audiencia Provincial condena a indemnizar por daño moral a los titulares de la marcas ya que al comercializarse la mercancía ilícita, existe un daño implícito y establece que se tenga en cuenta para el cálculo, el precio medio de los bolsos del acusado, aplicando el 25% (beneficio mínimo que obtendrían los titulares marcarios), todo ello con los límites reclamados por las marcas.

Por último, se imponen las costas procesales al acusado, incluyendo las de las acusaciones particulares.

The Court of Appeal indicates that it is clear from the evidence considered, that there was a commercial purpose due to the volume of goods located at the store open to the public, the fact that the products were displayed on shelves and that the store is located in an industrial park, from which it can also be inferred, that wholesale trade was taking place.

In addition, the court emphasizes that the products were offered knowing that they had registered trademarks, given that the defendant had been previously sentenced for Industrial Property crimes and that the trademarks involved were diverse and all well-known.

The court mentions that the handbags incorporated signs of highly renowned registered trademarks, the signs used being identical or confusingly similar to the registrations, with the circumstances of the sale being of secondary importance, due to the reputation of the trademarks concerned.

The defendant did not provide invoices regarding the origin of the products seized, an investigative step that was requested by the trademark holders during Criminal Proceedings and by the court. Neither did the defendant give any explanation about the origin and destination of the products during the Trial Hearing, nor that he had a license from the trademark holders to commercialize the products.

The counterfeit nature of the products was confirmed by the falseness report examined and ratified during the Trial Hearing. This was not refuted by the defence with any other report.

As has been indicated, in addition to having the seized products for sale, the defendant also stored and manufactured them for their subsequent commercialization.

Therefore, the Court of Appeal points out that the facts constitute an Industrial Property crime, punishable under Article 274.1 of the Criminal Code, specifically in paragraphs a), relating to manufacture or to produce, and b), relating to offer, distribute or trade wholesale, based on the wording in force at the time of the crime, and establishes the penalties of three years' imprisonment and the payment of a fine.

In addition, the Court of Appeal sentences the defendant to pay compensation for moral damages to the trademark holders, due to the fact that an implied damage exists with the offering of the counterfeit goods and establishes for the calculation, the average price of the defendant's handbags, applying 25% (minimum profit that the trademark holders would obtain), all within the limits that were claimed by the brands.

Finally, the costs of the proceedings are imposed on the defendant, including those of the private prosecutors.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Núñez de Balboa, 120
28006 Madrid, Spain
Tel: +34 91 353 36 77
Fax: +34 91 350 26 64

LAS PALMAS

C/ Padre José de Sosa, 1 2º izq.
35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.ga-ip.com

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

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

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