

- 1 Marcas de la UE
EU trademarks
- 2 Protección penal
Criminal enforcement
- 3 Patentes mecánicas
Mechanical patents
- 4 Perfumería de equivalencia
Smell-alike perfumes

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 TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA: INFRACCIÓN DE LAS MARCAS “NOTORIAS” Y “MANIFIESTAMENTE DISTINTIVAS” SOBRE LA FORMA DE LA CONOCIDA BOTELLA DE LICOR “MALIBU”

EUROPEAN UNION TRADEMARK COURT OF APPEAL: INFRINGEMENT OF “WELL-KNOWN” AND “CLEARLY DISTINCTIVE” TRADEMARKS ON SHAPE OF WELL-KNOWN “MALIBU” LIQUOR BOTTLE

Mediante sentencia de fecha 3 de diciembre de 2018, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en calidad de Tribunal de Marcas de la UE, ha declarado infractor de las Marcas tridimensionales y gráfica de THE ABSOLUT COMPANY, AB (en adelante, TAC) sobre la forma de su conocida botella de licor “MALIBU”, un producto comercializado por las sociedades Productos Ibicencos, S.L. y Aromáticas de Ibiza, S.L. bajo el signo “IBIZA BEACH”, consistente en unas botellas de licor cuya apariencia era altamente similar a la botella “MALIBU”.

Los antecedentes del caso fueron los siguientes:

En fecha 24 de noviembre de 2017, TAC y PERIOD RICARD ESPAÑA, S.A. demandaron a las sociedades Productos Ibicencos, S.L. y Aromáticas de Ibiza, S.L. ante los Juzgados de Marcas de la UE por infracción de dos Marcas tridimensionales de la Unión Europea y de una Marca gráfica española, que protegen la forma y el aspecto de la conocida botella de licor “MALIBU” (tanto de la botella desnuda como de la botella con etiqueta) y, subsidiariamente, por competencia desleal, por la comercialización de un licor en una botella de cuerpo blanco y tapón negro muy similar a la botella “MALIBU” de las actoras, por más que la misma se referenciara como “IBIZA BEACH”.

Las demandadas negaron la infracción y, entre otras cuestiones, alegaron falta de uso de las Marcas de TAC.

El Juzgado nº 2 de Marcas de la UE no entró a valorar la acción marcaria por estimar la excepción de falta de uso formulada por las demandadas. En cualquier caso, estimó la acción subsidiaria de competencia desleal por tener por probado que el producto “IBIZA BEACH” de las demandadas inducía a confusión al consumidor y suponía un aprovechamiento desleal de la reputación del producto “MALIBU” de las actoras.

By judgment dated 3 December, 2018, Section 8 of the Alicante Court of Appeal, acting as the EU Trademark Court, has declared that a product marketed by the companies Productos Ibicencos, S.L. and Aromáticas de Ibiza, S.L. under the sign “IBIZA BEACH”, consisting of liquor bottles whose appearance was highly similar to the “MALIBU” bottle, infringes THE ABSOLUT COMPANY, AB’s (hereinafter, TAC) three-dimensional and graphic trademarks on the shape of its well-known “MALIBU” liquor bottle.

The background of the case was the following:

On 24 November 2017, TAC and PERIOD RICARD ESPAÑA, S.A. filed a lawsuit against the companies Productos Ibicencos, S.L. and Aromáticas de Ibiza, S.L. before the EU Trademark Courts for infringement of two three-dimensional EU Trademarks and a Spanish graphic trademark, which protect the shape and appearance of the well-known liquor bottle “MALIBU” (both the naked/unlabelled bottle and the labelled bottle) and, secondarily, for unfair competition, for marketing a liquor in a bottle with a white body and a black screw top lid very similar to the “MALIBU” bottle, even though it was referred to as “IBIZA BEACH”.

The defendants denied the infringement and, among other issues, alleged a lack of use of the TAC Trademarks.

EU Trademark Court No. 2 did not evaluate the trademark action because it upheld the defendants’ non-use exception. However, the Court upheld the secondary action for unfair competition on the grounds that the defendants’ product “IBIZA BEACH” induced confusion in the consumers and took unfair advantage of the reputation of the plaintiffs’ “MALIBU” product.

Pese a que dicha sentencia era favorable, TAC formuló recurso de apelación ante el Tribunal de Marcas de la UE insistiendo en que se acogiera la acción principal de infracción marcaria. Dicho recurso fue estimado íntegramente por el Tribunal de apelación, el cual declaró lo siguiente:

- **Procede desestimar la excepción de falta de uso de las Marcas de TAC** formulada por las demandadas por haber cometido el Juzgado, errores en la apreciación de la prueba del uso de las marcas, el cual quedó suficientemente acreditado con la aportación, por parte de TAC, de numerosas facturas de venta de la botella “MALIBU” en diferentes Estados de la UE. Además, en aplicación de la jurisprudencia del TJUE, el Tribunal declaró que las marcas sobre la botella “MALIBU” sin etiqueta estaban siendo usadas, aun cuando el producto se comercializaba con etiqueta.
- **Se declara que las Marcas de TAC son manifiestamente distintivas.** La Audiencia tiene en cuenta al respecto una encuesta aportada por las demandantes de la que resulta que el 79,1% de los encuestados, y el 86,3% de los encuestados menores de 30 años, asocian las Marcas de TAC sobre la botella “MALIBU” desnuda (sin etiqueta) al producto “MALIBU”.
- **Se tiene por probada la notoriedad de las Marcas de TAC.** Aparte de las conclusiones del estudio de mercado aportado por las demandantes, la Audiencia tiene en cuenta, entre otros elementos probatorios, las elevadas cifras de ventas, la inversión en publicidad, una resolución de la OEPM donde se reconoce la condición de “notoria” de la Marca de la UE consistente en la botella “MALIBU” con etiqueta y la certificación de Asociación para la Defensa de la Marca.

Teniendo en cuenta tales presupuestos, el Tribunal acoge íntegramente la **acción de infracción marcaria** por considerar:

- (i) **El riesgo de confusión** (artículos 9.1.b) RMUE y 34.1.b) LM) entre las Marcas de TAC y el producto “IBIZA BEACH” de las demandadas habida cuenta la alta similitud existente entre éste y los signos protegidos por aquéllas, y la plena identidad existente entre los productos. Nótese que, para la Audiencia, los distintos elementos denominativos (“IBIZA BEACH”/ “MALIBU”) no son suficientes para evitar ese riesgo.
- (ii) **La ventaja desleal obtenida de las Marcas de TAC** (artículos 9.1.c) RMUE y 34.2.c) LM), ya que la proximidad buscada por las demandadas al comercializar sus botellas de licor con una apariencia muy similar a las Marcas notorias de TAC es parasitaria, puesto que con ello las demandadas trataron de aprovecharse de la reputación de las mismas.

El Tribunal declara asimismo la procedencia de la acción indemnizatoria ejercitada por TAC por los daños y perjuicios ocasionados. El montante de la compensación será determinado en ejecución de sentencia.

Esta sentencia no ha sido objeto de recurso por la parte demandada, por lo que ha devenido firme.

Although this judgment was favourable, TAC filed an appeal before the EU Trademark Court of Appeal insisting that the main trademark infringement action be upheld. The appeal was upheld in its entirety by the Court of Appeal, which stated the following:

- **Rejection of the non-use exception of the TAC Trademarks** raised by the defendants on the grounds that the Court of first instance made mistakes in the assessment of the evidence on use of the trademarks which was sufficiently proved by TAC’s submission of numerous sales invoices of the “MALIBU” bottle in different EU States. Furthermore, on application of the ECJ case-law, the Court found that the trademarks on the “MALIBU” bottle without a label, were being used, even when the product was marketed with a label.
- **TAC trademarks are declared clearly distinctive.** In this respect the Court of Appeal takes into account a survey submitted by the plaintiffs which shows that 79.1% of the respondents, and 86.3% of those under the age of 30, associate the TAC Trademarks on the naked (unlabelled) “MALIBU” bottle with the “MALIBU” product.
- **The well-known character of the TAC Trademarks is considered proven.** Apart from the conclusions of the survey provided by the plaintiffs, the Court of Appeal takes into account, among other means of evidence, the high sales figures, the investment in advertising, a decision of the SPTO recognising the “well-known” status of the EU Trademark consisting of the “MALIBU” bottle (with label) and the certification of the Association for the Defence of the Trademark.

In light of these premises, the Court of Appeal fully upholds the **infringement action** because of:

- (i) **The likelihood of confusion** (Articles 9.1.b) EUTMR and 34.1.b) Spanish Trademarks Act) between the TAC trademarks and the defendant’s “IBIZA BEACH” product, in view of the high similarity between the latter and the signs protected by the trademarks, and the identical appearance of the goods. It should be noted that, for the Court of Appeal, the different word elements (“IBIZA BEACH”/“MALIBU”) are not enough to avoid that risk.
- (ii) **The unfair advantage taken of TAC Trademarks** (Articles 9.1.c) EUTMR and 34.2.c) Spanish Trademarks Act), since the closeness sought by the defendants in marketing their liquor bottles with an appearance very similar to the well-known TAC Trademarks is parasitic, as in doing so the defendants sought to take advantage of their reputation.

The Court of Appeal also upheld the action for damages brought by TAC. The amount of compensation will be determined in the enforcement proceedings.

This judgment was not appealed by the defendant and has therefore become final.

La Audiencia Provincial de Valencia dictó Sentencia en primera instancia de fecha 1 de marzo de 2019 por la que condena a los dos acusados por importar de Italia varios miles de pares de zapatillas ilícitas con finalidades comerciales, condenando a penas de un año y seis meses de prisión, multa, pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y al pago de daños y perjuicios y de los gastos de destrucción.

Los hechos se produjeron en 2016, después de que la Policía Española fuese advertida por la Policía Italiana de la llegada de unos productos de ilícito comercio al establecimiento de los acusados, motivo por el que la Policía montó el correspondiente dispositivo de vigilancia con el fin de interceptar el envío. Se intervinieron un total de 2.764 pares de zapatillas que vulneran distintas marcas y diseños de Adidas.

Se da la circunstancia de que los productos no llegaron a manos de los acusados y que los mismos fueron dejados en la entrada de su establecimiento, sin que hubiese una recepción efectiva de los mismos.

La estrategia de la defensa durante el Juicio Oral consistió en negar que los acusados fuesen destinatarios de la mercancía interceptada y que se trataba de un error en el envío. La Audiencia Provincial, en vista de la prueba practicada durante el Juicio Oral, consideró probado que los productos iban destinados a los acusados, habida cuenta de los correspondientes albaranes y al hecho de que el establecimiento regentado por los mismos y lugar de destino de la mercancía se dedicaba a la compraventa de zapatos.

La Audiencia Provincial considera que el delito está plenamente consumado, y que si bien no hubo posesión inmediata de la mercancía por parte de los acusados, sí que existió la posesión mediata y la disponibilidad de la misma.

La Audiencia Provincial condena también a los acusados al pago en concepto de daños y perjuicios ocasionados al titular de las marcas y diseños infringidos, en la cantidad de 60.485€, tomando en consideración el informe de daños realizado por el perito judicial. La Audiencia Provincial también condena a los acusados al pago de los gastos de destrucción de la mercancía, asumidos inicialmente por el titular de las marcas y los diseños infringidos, y que asciende a 1.296,12€.

Esta es una de las primeras Sentencias dictadas en primera instancia por una Audiencia Provincial en materia de delitos contra la Propiedad Industrial. Ello se debe al incremento de las penas privativas de libertad en delitos contra la Propiedad Industrial que supuso la última reforma del Código Penal, lo que ha provocado que este tipo de delitos, en su modalidad agravada, sean enjuiciados por la Audiencia Provincial en lugar de por los Juzgados de lo Penal.

On 1 March 2019, the Court of Appeal of Valencia, acting as Trial Court, issued a judgement sentencing two defendants for importing several thousands of pairs of counterfeit shoes for commercial purposes, and sentencing them to a one and a half year prison sentence, a fine, the payment of the procedural costs including those of the private prosecutor, and the payment of damages and destruction costs.

These events date back to 2016, following a warning from the Italian Police to the Spanish Police about the arrival of some illicit trade products, which led them to set up surveillance measures at the defendants' premises in order to seize the shipment. A total amount of 2,764 pairs of shoes infringing different Adidas brands and designs were seized.

It just so happened that the products were not delivered directly to the defendants but to the entrance of their establishment, so there was no effective reception of these products.

The strategy adopted by the defence during the Trial Hearing consisted of denying that the defendants were the recipients of the seized goods and claiming that there had been a mistake in the shipment. The Court, in view of the evidence submitted during the Trial Hearing, considered it proven that the seized products were intended to be delivered to the defendants, given the delivery notes and the fact that the establishment run by the defendants where the goods were supposed to be delivered, was dedicated to the sale of shoes.

The Court considers that the crime has been fully committed and that although there was no immediate possession of the goods by the defendants, there was indirect possession, as the goods were made available to them.

The Court also sentences the accused to pay for the damages caused to the owner of the infringed trademarks and designs, quantifying them at €60,485, taking into consideration the damage report issued by the court-appointed expert. The Court also sentences the defendants to pay the destruction costs of the seized products, initially assumed by the owner of the brands and designs infringed, which amounts to €1,296.12.

This is one of the first judgments issued by a Court of Appeal, acting as a Trial Court, with regard to Intellectual Property crimes. This is due to the increase in prison sentences in crimes against Intellectual Property which brought about the last reform of the Spanish Criminal Code, so that crimes such as these, in their aggravated form, are sent directly to the Courts of Appeal for trial, instead of the regular Trial Courts.

3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA LA VALIDEZ DE LAS PATENTES RELATIVAS A LAS CÁPSULAS DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO® Y SU INFRACCIÓN BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS VALIDITY AND INFRINGEMENT OF PATENTS REGARDING NESCAFÉ DOLCE GUSTO® CAPSULES

Mediante sentencia de 8 de febrero de 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 of Barcelona por la que las patentes EP 1.472.156 – ES 2.260.626 (en adelante, “EP’156”) y EP 1.808.382 – ES 2.407.963 (en adelante, “EP’382”), ambas relativas a las cápsulas de café Nescafé Dolce Gusto® fueron declaradas válidas e infringidas por FAST EUROCAFÉ, S.A.

Antecedentes

NESTLÉ es la titular de las patentes EP’156 and EP’382 que protegen las cápsulas del conocido sistema NESCAFÉ Dolce Gusto®.

La patente EP’156 protege “una cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara” (EP’156), y en términos parecidos la patente EP’382.

Desde mayo de 2015, FAST EUROCAFÉ ha estado importando, ofreciendo para la venta y comercializando cápsulas de bebidas compatibles con el sistema NESCAFÉ Dolce Gusto®.

En enero de 2016, NESTLÉ presentó una acción de infracción de patente contra FAST EUROCAFÉ basada en las patentes antes mencionadas. En aquel momento, FAST EUROCAFÉ había lanzado dos versiones diferentes de cápsulas: las “V1”, que se abrían por el medio de las cápsulas; y las “V2”, que se abrían por los bordes de las cápsulas (aberturas “V”) y en algunos casos, también se reproducían las mismas aberturas encontradas en las cápsulas V1 (agujeros centrales).

Los principales argumentos de NESTLÉ fueron que tanto las cápsulas V1 como la V2 caían dentro del ámbito de protección de las patentes EP’153 y EP’382.

FAST EUROCAFÉ argumentó que:

- Las patentes de NESTLÉ no eran válidas (falta de novedad y falta de actividad inventiva a la vista de siete documentos del estado de la técnica).
- Las patentes no eran infringidas debido a que:
 - i) En las aberturas “V” de las cápsulas V2, no se produce ni un rasgado ni una perforación, sino sólo *un desprendimiento de la pared de retención de la copa*.
 - ii) No hay una circulación significativa de bebida a través de los agujeros centrales presentes en aproximadamente el 20% of V2 capsules.
- En relación a las cápsulas V1 capsules, FAST EUROCAFÉ solo alegó que las mismas no estaban en el mercado en el momento en que se presentó la demanda.
- Para defender la no infracción, FAST EUROCAFÉ interpretó el alcance de protección de la reivindicación 1 de ambas patentes de forma restrictiva,

By Judgement of 8 February 2019, the Barcelona Court of Appeal has confirmed the judgement issued by Commercial Court nº 5 of Barcelona on 9 January 2018, by virtue of which the patents EP 1.472.156 – ES 2.260.626 (hereinafter, “EP’156”) and EP 1.808.382 – ES 2.407.963 (hereinafter, “EP’382”) both related to the *Nescafé Dolce Gusto®* capsules were declared valid and infringed by the company FAST EUROCAFÉ, S.A.

Background

NESTLÉ is holder of the patents EP’156 and EP’382 which protect the capsules of the well-known NESCAFÉ Dolce Gusto® system.

Patent EP’156 protects “a capsule designed to be extracted by injection of a fluid under pressure in an extraction device, containing a substance for the preparation of a beverage, comprising a closed chamber containing the said substance and a means allowing the said capsule to be opened at the time of its use and for allowing the said beverage to flow out characterized in that opening is achieved by a relative engagement of the opening means with a retaining wall of the closed chamber and in that the relative engagement is performed under the effect of the rise in pressure of the fluid in the chamber” (EP’156), the wording of EP’382 being very similar.

Since May 2015, FAST EUROCAFÉ has been importing, offering for sale and selling capsules of beverages compatible with the NESCAFÉ Dolce Gusto® system.

In January 2016, NESTLÉ filed a patent infringement action against FAST EUROCAFÉ based on the aforementioned patents. At that time, two different versions of capsules had been launched in the market by FAST EUROCAFÉ: “V1” capsules which were opened in the middle of the capsules; and “V2” capsules which were opened at the edges of the capsules (“V” openings) and in some cases, also reproduced the same openings found on V1 capsules (through holes).

NESTLÉ’s main arguments were that both V1 and V2 capsules fell within the scope of protection of both EP’153 and EP’382 patents.

FAST EUROCAFÉ argued that

- NESTLÉ patents were invalid (lack of novelty and lack of inventive step in view of seven different prior art documents).
- They were not infringed due to the fact that: i) In the “V” openings of V2 capsules, there was no tearing or puncturing but only a *detachment of the retaining wall from the cup*. ii) There was no significant outflow of beverage via the through holes present in approximately 20% of V2 capsules.
- Regarding V1 capsules, FAST EUROCAFÉ just said that those capsules were not in the market at the time that the complaint was filed.
- In order to defend the non-infringement, FAST EUROCAFÉ interpreted the scope of protection of claim 1 of both patents in a

considerando que, aunque la reivindicación 1 de EP'156 no menciona que en la abertura los medios de apertura tienen que “rasgar” o “perforar” la película delgada de la cámara cerrada, la reivindicación debe interpretarse como si esta característica estuviera en ella; y en relación a la reivindicación 1 de la patente EP'382, que incluye la característica de “desgarro”, la interpretación de esta característica debe ser, en opinión del demandado, muy restrictiva.

Con fecha de 9 de enero de 2018, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona dictó sentencia declarando la validez de ambas patentes y su infracción por parte del demandado FAST EUROCAFÉ.

FAST EUROCAFÉ apeló la sentencia y NESTLÉ se opuso a dicho recurso de apelación.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona
En su sentencia de 8 de febrero de 2019, La Audiencia Provincial ha desestimado el recurso de apelación presentado por FAST EUROCAFÉ y ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil.

La principal discusión se centra en que la interpretación del alcance de la protección de las patentes fue interpretada de distinta manera entre las partes.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha declarado que las reivindicaciones deben ser interpretadas de acuerdo con la descripción, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de EP'156 no incluye la característica de la apertura por desgarro o perforación y considerando que la descripción explica que los medios de apertura pueden tener cualquier forma o cualquier mecanismo y menciona algunos de ellos, en opinión del tribunal la interpretación de FAST EUROCAFÉ no era correcta.

Con respecto a la reivindicación 1 de EP'382, el Tribunal ha considerado que, aunque la reivindicación incluye la característica de “desgarro”, teniendo en cuenta que la descripción establece expresamente que la palabra “desgarro” debe entenderse de una manera amplia, la interpretación de FAST EUROCAFÉ también es injustificada.

Dicho esto, el Tribunal confirma en su sentencia que las polémicas cápsulas V1 y V2 caen en el ámbito de protección de las patentes, ratificando así, en este sentido, su anterior decisión “prima facie” dictada en el procedimiento de medidas cautelares de este caso mediante su Auto de 18 de mayo de 2017 por el que se concedieron las medidas cautelares solicitadas por NESTLÉ.

En la Sentencia ahora comentada, después de un examen en profundidad de las pruebas de ambas partes, la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado lo siguiente:

- Incluso aceptando que no hay rasgaduras o perforaciones en las aberturas “V” de las cápsulas V2, y aceptando, como defendió FAST EUROCAFÉ, que hay una mera separación o desprendimiento de la película delgada, esta forma de abrir las cápsulas cae dentro del alcance de protección de las patentes de NESTLÉ, ya que se trata de medios de apertura que, incluso sin rasgar ni perforar, permiten la apertura de la cápsula para que la bebida salga, evitando la contaminación cruzada.
- En relación con los “agujeros centrales”, el Tribunal ha declarado que también entran dentro del ámbito de protección de las patentes debido a que hay una apertura / rotura / perforación de la película delgada que, aunque mínima, permite una salida de bebida.

restrictive way, considering that although claim 1 of EP'156 does not mention that the opening means have to “tear” or “puncture” the thin film of the closed chamber, the claim should be interpreted as if this feature were in it, and in relation to the claim 1 of patent EP'382, which does include the “tearing” feature, the interpretation of this term should be, in the opinion of the defendant, very restrictive.

On 9 January 2018 the Commercial Court nº 5 of Barcelona issued a Judgement declaring both the validity and the infringement of both patents by the defendant FAST EUROCAFÉ.

FAST EUROCAFÉ appealed the Judgement and NESTLÉ opposed this appeal.

The Barcelona Court of Appeal Judgement
In its Judgement of 8 February 2019, the Court of Appeal dismissed the appeal filed by FAST EUROCAFÉ and confirmed the Commercial Court Judgement.

The main discussion is focused on the interpretation of the scope of protection of the patents which was different between the parties.

The Barcelona Court of Appeal declared that claims must be interpreted according to the description, thus bearing in mind that claim 1 of EP'156 does not include the feature of opening by tearing or puncturing and considering that the description explains that the opening means can have any shape or any mechanism and mention several of them, in the Court's opinion, the interpretation of the claim defended by FAST EUROCAFÉ was not correct.

Regarding claim 1 of EP'382, the Court considered that although the claim includes the feature of the “tearing”, bearing in mind that the description expressly states that the word “tearing” has to be understood broadly, the interpretation of FAST EUROCAFÉ is also unjustified.

Having said that, the Court of Appeal confirms in its Judgement that the controversial capsules V1 and V2 fall into the scope of protection of the patents, ratifying, in this sense, its previous *prima facie* decision issued in the PI proceedings of this case by means of the Order on 18 May 2017 which granted the PI measures requested by NESTLÉ.

In the current Judgement, following an in-depth analysis of the evidence of both parties, the Barcelona Court of Appeal considered that:

- Even accepting that there is no tearing or puncturing in the “V” openings of V2 capsules, and accepting, as FAST EUROCAFÉ claimed, that there is a mere separation or detachment of the thin film, this method of opening the capsules falls within the scope of protection of Nestlé's patents, as, even without tearing or puncturing, this way allows the opening of the capsule so that the beverage flows out, preventing cross-contamination.
- In relation to the “through holes”, the Court has stated that they also fall within the scope of protection of the patents due to the fact that there is an opening/breakage/puncturing of the thin film which even though minimal, allows for an outflow of beverage.

En relación a la acción de nulidad formulada por FAST EUROCAFÉ, el Tribunal ha desestimado completamente los argumentos de la demandada estableciendo la validez de las patentes en relación al estado de la técnica alegado en la reconvencción.

Teniendo en cuenta la importancia para NESTLE del sistema Nescafé Dolce Gusto® y el creciente interés de los competidores por comercializar cápsulas compatibles con dicho sistema, la relevancia de esta Sentencia es de suma importancia ya que confirma (i) la interpretación del alcance de las patentes y (ii) la validez de las patentes y su infracción.

FAST EUROCAFÉ ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Regarding the nullity actions filed by FAST EUROCAFÉ, the Court completely dismissed the defendant's arguments stating the validity of the patents over the state of the art invoked in the counterclaim.

Considering the importance of the Nescafé Dolce Gusto® system for NESTLÉ and the rising interest of competitors for commercializing compatible capsules with said system, the relevance of this Judgement which confirms (i) the interpretation of the scope of protection of the patents and (ii) the validity of the patents and their infringement, is paramount.

FAST EUROCAFÉ has appealed this judgment before the Supreme Court.

4 SE CONFIRMA UNA NUEVA CONDENA JUDICIAL POR EL USO DE MARCAS RENOMBRADAS PARA LA VENTA DE PERFUMES DE EQUIVALENCIA NEW COURT RULING FOR USE OF WELL-KNOWN TRADEMARK TO SELL SMELL-ALIKE PERFUMES

Mediante la Sentencia de 24 de enero de 2019, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante (actuando como Tribunal de Marcas de la Unión Europea) desestima el recurso de apelación interpuesto por EQUIVALENZA RETAIL, SL contra la Sentencia de 13 de febrero de 2017, dictada por el Juzgado MUE nº 2 de Alicante, en la que había sido condenada por la infracción de distintas marcas de perfumes de las firmas "HUGO BOSS", "GUCCI" y "LACOSTE" en el contexto de su negocio de perfumería de equivalencia "EQUIVALENZA".

Antecedentes

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. (en la actualidad denominada HFC PRESTIGE PRODUCTS, S.A.U.) interpusieron una demanda contra EQUIVALENZA por el ofrecimiento y comercialización de perfumes de supuesta imitación en cuanto a su olor haciendo un uso no autorizado de las marcas registradas de las actoras sobre los perfumes supuestamente imitados. Este uso ilegítimo de marcas se llevaba a cabo tanto en los denominados listados de equivalencias como oralmente, en el discurso comercial, vinculando las referencias numéricas de los perfumes de EQUIVALENZA con las marcas de los perfumes originales supuestamente imitados.

La Sentencia de primera instancia declaraba que tales actos (i) infringen las marcas notoriamente conocidas de las actoras por parasitismo, aprovechándose indebidamente de su reputación, atracción y prestigio (arts. 34.2 LM y 9.1 RMUE) y, (ii) suponen la comisión de actos de competencia desleal, por aprovechamiento indebido de la reputación ajena en el mercado (art.12 LCD) y por publicidad comparativa ilegal presentando sus productos como imitaciones o réplicas (en olor) de los perfumes de los demandantes (art.18 LCD).

EQUIVALENZA recurrió en apelación la decisión del Juzgado tanto por motivos procesales como de fondo. Entre otras cuestiones de fondo, EQUIVALENZA argumentó que no sería responsable de los actos cometidos en los puntos de venta puesto que, según ella, a raíz de la primera sentencia condenatoria por hechos similares en el caso PUIG en 2014, habría prohibido el uso de las marcas de los perfumes

By judgment of 24 January 2019, Section 8, the Alicante Provincial Court (acting as the European Union Trademark Court) dismissed the appeal filed by EQUIVALENZA RETAIL, SL against the 13 February 2017, judgment issued by the EUT Commercial Court no. 2 of Alicante, in which it had been sentenced for infringement of various perfume trademarks of the firms "HUGO BOSS", "GUCCI" and "LACOSTE" in the context of its smell-alike business "EQUIVALENZA".

Background

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. (now called HFC PRESTIGE PRODUCTS, S.A.U.) filed a lawsuit against EQUIVALENZA for the offering and marketing of smell-alike perfumes by making unauthorized use of the plaintiffs' registered trademarks on the smell-alike perfumes. This illegitimate use of the trademarks was carried out both in the so-called comparison lists and orally in the commercial speech, by linking the numerical references of EQUIVALENZA's smell-alike perfumes with marks of the original perfumes allegedly imitated.

The first instance judgment declared that such acts (i) infringe the well-known trademarks of the plaintiffs by parasitism, taking unfair advantage of their reputation, attraction and prestige (arts. 34.2 LM and 9.1 RMUE) and, (ii) involve the commission of unfair competition acts, by taking unfair advantage of the reputation of others in the market (art.12 LCD) and by illegal comparative advertising presenting their products as imitations or replicas (in smell) of the perfumes of the plaintiffs (art.18 LCD).

EQUIVALENZA appealed the Court's decision on both procedural and substantive grounds. Among other substantive issues, EQUIVALENZA argued that it would not be liable for acts committed at points of sale since, according to EQUIVALENZA, following the first conviction for similar acts in the PUIG case in 2014, it would have prohibited the use of the trademarks of the original perfumes allegedly imitated in its stores (both in the form of comparison

originales supuestamente imitados en sus tiendas (tanto en forma de listado de equivalencias como oralmente) y que, por tanto, esos usos no le eran imputables. Además, argumentaba que en, cualquier caso, se trataría de un uso de las marcas de la actora interno e inocuo, necesario para informar sobre el tipo de aroma de los perfumes que ofrece.

Sentencia del Tribunal de Marcas de la Unión Europea
El TMUE desestima el recurso interpuesto por EQUIVALENZA declarando lo siguiente:

- (i) El Tribunal recuerda **sus sentencias sobre la utilización de listados de equivalencias para la comercialización de perfumes desde la perspectiva marcaría y de competencia desleal** (ya son seis desde 2014) en las que dicho Tribunal ha confirmado reiteradamente la ilicitud de la utilización de listados de equivalencia, señalando que EQUIVALENZA ya había sido condenada anteriormente por esa misma conducta.
- (ii) **Sobre la infracción marcaría**, el Tribunal considera que el negocio de la demandada es la venta a granel de perfumes a través de una red de tiendas y considera que ha quedado acreditado que en un número significativo de dichas tiendas se hace uso de las marcas de las actoras, ya sea en listados de equivalencias u oralmente. El Tribunal entiende que el origen de las equivalencias es plenamente imputable a EQUIVALENZA, siendo que su modelo se basa precisamente en la utilización de marcas renombradas para vender las supuestas imitaciones de los perfumes de dichas marcas.
También considera el Tribunal que la utilización de dichas listas de equivalencia constituye un uso de marcas ajenas en el tráfico económico, instaurado por la demandada para valerse de las marcas notorias. Señala el Tribunal que el modelo de negocio de la demandada se podría haber implementado con exclusiva referencia a fragancias olfativas, olores, sin utilización de las marcas ajenas; sin embargo, según el Tribunal, ha quedado acreditado que el negocio de la demandada se basa precisamente en ese uso de marcas ajenas para aprovecharse de su renombre y prestigio y en ese aprovechamiento indebido radica la infracción marcaría por parte de EQUIVALENZA. Precisamente en ello se encuentra la base de la infracción.
- (iii) **Sobre la competencia desleal**, el Tribunal considera que la conducta comercial de la demandada se basa en la oferta y comercialización de imitaciones de productos mediante el uso de las marcas renombradas de las actoras. En este contexto estima también que se dan actos de comparación ilícita, explotación de la reputación ajena y actos de publicidad ilícita.

En consecuencia, el Tribunal confirma la condena a EQUIVALENZA a cesar y abstenerse de comercializar sus perfumes utilizando las marcas de las actoras, a retirar y destruir los listados de equivalencias o cualquier otro medio de identificación que contengan las marcas de las actoras, a indemnizar a las demandantes y a publicar la sentencia.

Además, en este caso el Tribunal también obliga a EQUIVALENZA a cambiar las referencias numéricas de los perfumes que ha estado utilizando junto con las marcas de las actoras a fin de evitar que prosigan los efectos de la infracción al perpetuarse la asociación en la mente del consumidor entre dichas referencias numéricas y las marcas renombradas de las actoras.

Esta Sentencia ha sido recurrida por EQUIVALENZA ante el Tribunal Supremo.

lists and orally) and that, therefore, those uses were not attributable to EQUIVALENZA. In addition, it argued that in any case, it would be an internal and innocuous use of the plaintiff's trademarks, as well as necessary to inform about the type of aroma of the perfumes it offers.

European Union Trademark Court Judgement

The EUTC dismisses the appeal brought by EQUIVALENZA and declares as follows:

- (i) The Court recalls the **case-law of the EUTCs on the use of comparison lists for the marketing of perfumes from the perspective of trademark and unfair competition** (there have been six judgements since 2014) in which the Court has repeatedly confirmed the illegality of the use of comparison lists, pointing out that EQUIVALENZA had already been sentenced in the past for the same behaviour.
- (ii) **Regarding trademark infringement**, the Court considers that the defendant's business is the bulk sale of perfumes through a network of stores and considers it has been proven that a significant number of stores use the plaintiffs' trademarks in comparison lists or orally. The Court understands that the origin of the smell-alike perfumes is fully attributable to EQUIVALENZA, whose model is based precisely on the use of well-known trademarks to sell the smell-alike perfumes of those trademarks.
The Court also considers that the use of such comparison lists constitutes the use of third party's trademarks in the course of trade introduced by the defendant in order to use the well-known reputation of said trademarks. The Court points out that the defendant's business model could have been implemented with exclusive reference to olfactory fragrances, smells, without the use of other third party's trademarks; however, according to the Court, it has been proven that the defendant's business is based precisely on that use of third party's trademarks to take advantage of its renown and prestige and the trademark infringement lies precisely in that undue advantage taken by EQUIVALENZA. It is precisely in this that the basis of the infringement lies.
- (iii) **On unfair competition**, the Court considers that the defendant's commercial behaviour is based on the offering and marketing of imitations of goods through the use of the plaintiffs' well-known trademarks. In this context, it also considers that there are acts of unlawful comparison, exploitation of the reputation of the applicant and unlawful comparative advertising.

Consequently, the Court confirms the sentencing of EQUIVALENZA to cease and refrain from marketing its perfumes using the plaintiffs' trademarks, to withdraw and destroy the comparison lists or any other means of identification containing the plaintiffs' trademarks, to compensate the plaintiffs and to publish the judgment.

In addition, in this case the Court also sentences EQUIVALENZA to change the numerical references of the perfumes it has been using together with the trademarks of the plaintiffs in order to prevent the effects of the infringement from continuing by perpetuating the association in the mind of the consumer between those numerical references and the renowned trademarks of the plaintiffs.

This ruling has been appealed by EQUIVALENZA before the Supreme Court.

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