

- 1 Comentario: ADIDAS
Comment: ADIDAS
- 2 Patentes Esenciales
Essential Patents
- 3 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical Patents
- 4 Sentencia del TJUE
Trademarks: ECJ Decision

BARCELONA

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

MADRID

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

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 LA UTILIZACIÓN DE DOS Y CUATRO BANDAS PARALELAS EN ROPA Y CALZADO DEPORTIVO INFRINGE LA MARCA NOTORIA DE LAS TRES BANDAS DE ADIDAS USING TWO AND FOUR PARALLEL STRIPES IN SPORTS CLOTHES AND TRAINERS INFRINGES THE WELL-KNOWN ADIDAS THREE STRIPES TRADEMARK

Los tribunales españoles vienen entendiendo que la utilización de dos y cuatro bandas paralelas en ropa y calzado deportivo supone una infracción de la marca de las Tres Bandas de ADIDAS no sólo por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, sino también por riesgo de confusión.

En este sentido, el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia ha dictado una sentencia de 29 de julio de 2011 (notificada en septiembre) en la que ha considerado que la importación y comercialización por parte de PATRICK de ropa deportiva (chándales, camisetas y pantalones cortos) distinguida con dos bandas paralelas infringe la marca notoria de ADIDAS de las Tres Bandas.

Desde hace varios años ADIDAS ha interpuesto en España demandas por infracción de, entre otras, su marca notoria consistente en tres bandas paralelas en ropa deportiva y calzado, por la utilización tanto de dos como de cuatro bandas paralelas dispuestas en los laterales de las prendas o zapatillas.

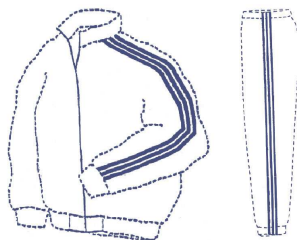
Al respecto, son varias las resoluciones dictadas por tribunales españoles estimando las demandas de ADIDAS contra empresas fabricantes y comercializadoras de calzado con dos y/o cuatro bandas. Así, por ejemplo, pueden citarse los casos Adidas vs. Jin Matteo y otros ("Adidas vs. Bullion") y Adidas vs. Almacenes Kaymo S.A. ("Adidas vs. Kaymo").

En el primero de ellos, se consideró que la utilización de cuatro bandas paralelas en zapatillas deportivas suponía una infracción de las marcas de ADIDAS (sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid de 29 de diciembre de 2006, confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid el 26 de septiembre de 2008). Los daños sufridos por ADIDAS fueron valorados en más de un millón ochocientos mil euros.

En el segundo de dichos casos el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Zaragoza, mediante Sentencia de 31 de julio de 2009 (posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 27 de noviembre de 2009), estimó que las marcas

Spanish Courts are declaring that using two and four parallel stripes in sports clothes and trainers infringes the ADIDAS Three Stripes trademark not only due to an unfair advantage of the reputation of the well-known trademark, but also, due to likelihood of confusion.

In this regards, the Commercial Court No. 3 of Valencia has rendered a judgment dated 29 July 2011 (served in September) by which it considers that the import and marketing of sports clothes (tracksuits, t-shirts and shorts) distinguished with two parallel stripes infringes the well-known ADIDAS Three Stripes trademark.



For many years, ADIDAS has filed lawsuits in Spain alleging the infringement of, among others, its well-known trademark consisting of three parallel stripes in sport clothes and trainers because of the use of both two parallel stripes and four parallel stripes on the sides of the clothes or trainers.

In this regards, there are several judgments rendered by the Spanish Courts upholding ADIDAS' lawsuits filed against manufacturers and sellers of trainers bearing two and/or four parallel stripes. Thus, for instance, reference can be made to the cases Adidas vs. Jin Matteo et al. (aka "Adidas vs. Bullion") and Adidas vs. Almacenes Kaymo S.A. (aka "Adidas vs. Kaymo").

In the former, it was considered that the use of four parallel stripes in trainers was an infringement of ADIDAS' trademarks (judgment rendered by the Commercial Court No. 3 of Madrid on 29 December 2006, confirmed by the Madrid Court of Appeal on 26 September 2008). Damages suffered by ADIDAS were valued at more than one million eight hundred thousand Euros.

In the latter, the Commercial Court No. 1 of Zaragoza rendered a judgment on 31 July 2009 (later confirmed by the Zaragoza Court of Appeal on 27 November 2009) ascertaining that the ADIDAS well-known trademarks had

notorias de ADIDAS habían sido infringidas por el uso de signos de dos y cuatro bandas empleadas en los laterales de las zapatillas deportivas controvertidas. La demandada fue condenada a indemnizar a ADIDAS en más de un millón seiscientos mil euros.

Como es de ver, está establecido por nuestros tribunales que las zapatillas con dos y cuatro bandas paralelas infringen la marca notoria de las Tres Bandas de ADIDAS.

Sin embargo, si bien en otros países europeos sí que había varios precedentes, hasta fechas muy recientes nuestros tribunales no habían tenido ocasión de pronunciarse sobre si la utilización de dos o cuatro bandas paralelas en otras prendas deportivas supone una infracción de la marca de las Tres Bandas de ADIDAS.

En efecto, la primera sentencia que resolvió considerando tal infracción fue la Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante, de 27 de abril de 2011. En aquel caso se consideró que la comercialización de chándales con dos bandas laterales en las mangas y perneras suponía una infracción de las marcas de ADIDAS tanto por riesgo de confusión (Art. 9.1.b RMC) como por aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria (Art. 9.1.c RMC).

La reciente Sentencia de 29 de julio de 2011, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Valencia, ha venido a confirmar que, efectivamente, la utilización de dos bandas paralelas en prendas deportivas infringe la marca de las Tres Bandas de ADIDAS.

En concreto, en este caso se enjuiciaba la importación y comercialización de varias prendas deportivas (chándales, camisetas y pantalones cortos) de la marca PATRICK que estaban distinguidas con dos bandas paralelas, llegándose a la conclusión que se infringían las marcas de ADIDAS.

En cuanto a los daños y perjuicios, el tribunal condenó a PATRICK a indemnizar a ADIDAS por los beneficios dejados de obtener, que fueron calculados en más de medio millón de euros.

PATRICK ha anunciado que va a recurrir esta decisión.

been infringed by the use of two and four stripes on the sides of the controversial trainers. The defendant was sentenced to indemnify ADIDAS with more than one million six hundred thousand Euros.

In light of the above, it is consolidated by the Spanish Courts that trainers bearing two and four parallel stripes infringe the well-known ADIDAS Three Stripes trademark.

However, unlike in other European countries, until recently the Spanish Courts had not had the occasion to render a decision regarding whether or not the use of two or four parallel stripes in sports clothes involves an infringement of the ADIDAS Three Stripes trademark.

Indeed, the first judgment rendered deciding on this infringement was the one issued by the Community Trademark Court No. 1 of Alicante dated 27 April 2011. In this case, it was considered that the marketing of tracksuits bearing two parallel stripes in the sleeves and trousers legs infringes ADIDAS trademarks due to both likelihood of confusion (Art. 9.1.b CTM) and unfair advantage of the repute of the well-known trademark (Art. 9.1.c CTM).

The recent judgment issued by the Commercial Court No. 3 of Valencia on 29 July 2011 has confirmed that, indeed, the use of two stripes in sports clothes infringes the ADIDAS Three Stripes trademark.

Specifically, in this case the import and marketing of several sports clothes (tracksuits, t-shirts and shorts) distinguished with two parallel stripes was examined and the Court concluded that those items infringe ADIDAS trademarks.

Concerning damages, PATRICK was sentenced to indemnify ADIDAS in the amount of its loss of profit, valued at more than half a million Euros.

PATRICK has announced that it will appeal this judgment.

2 SENTENCIA CONDENATORIA POR LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS INFRACTORES DE PATENTES ESENCIALES CRIMINAL CONVICTION FOR IMPORTING PRODUCTS WHICH INFRINGE ESSENTIAL PATENTS

Mediante Sentencia de 3 de octubre de 2011, la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 12 de Valencia, el pasado día 13 de julio, condenando a D. M.L.M, responsable de la empresa P.T. como autor de un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 273 del Código Penal (CP) a la pena de seis meses de prisión, a una multa de doce meses con una cuota de 10 euros diarios, al pago al perjudicado de la correspondiente responsabilidad civil y de las costas judiciales causadas.

En concreto, D. M.L.M ha sido condenado por la Audiencia al haber importado a España dos partidas de productos infractores de las patentes esenciales de la empresa italiana SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL ELETTRONICA SISVEL, SpA (SISVEL) aún siendo conocedor de sus derechos de exclusiva.

El conflicto entre las partes surgió cuando SISVEL, que es licenciataria de varios derechos de patentes esenciales (aquellas patentes que están incluidas en los estándares de fabricación que necesariamente siguen todos los fabricantes para la elaboración

By means of a Judgement dated 3 October 2011, the Appeal Court of Valencia has confirmed the sentence given by the Criminal Court nº 12 of Valencia on 13 July 2011 to Mr. M.L.M, sole administrator of the company P.T., for a crime against intellectual property as set out in Article 273 CP (patent infringement), sentencing him to six months of prison, a twelve month penalty payment of 10 euros a day, and payment of the damages and the legal costs incurred.

Specifically, the sentence of Mr. M.L.M is based on the fact that he imported two batches of products which were infringing the essential patents of the Italian company SOCIETA ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL ELETTRONICA SISVEL SpA (SISVEL), being aware of its exclusive rights.

The conflict arose when SISVEL- a licensee of several essential patents (those included in the standards necessary followed by manufacturers when producing their goods), which had asked for the Customs intervention of all products

de sus productos) y que ha solicitado la intervención aduanera de todos aquellos productos que incorporen sin su consentimiento la tecnología que dichas patentes protegen, fue informada por las Aduanas de Valencia y Gandía de la retención de dos partidas de receptores digitales terrestres (comúnmente conocidos como aparatos TDT) susceptibles de vulnerar los derechos de exclusiva de dichas patentes esenciales.

Tras realizar el oportuno análisis de la documentación facilitada por las Aduanas españolas relativa al origen y destino de la mercancía incautada, y comprobar que la misma no procedía de ninguno de sus licenciatarios y que tampoco iba dirigida a ninguno de ellos, SISVEL formalizó una denuncia penal contra el responsable de la importación con el objeto de hacer valer los derechos de exclusiva conferidos por sus registros de patentes.

A la vista de la prueba practicada y de las conclusiones formuladas por las partes en el acto del Juicio oral, el Juzgado de lo Penal concluyó (y así lo ha confirmado la Audiencia) que había sido acreditada la concurrencia de los elementos objetivo y subjetivo del delito tipificado en el artículo 273 CP.

Por lo que respecta al elemento objetivo del tipo, la Audiencia consideró acreditado:

- que D. M.L.M, mediante P.T., había importado dos partidas de productos que emplean la tecnología patentada por SISVEL con el propósito de comercializarlos en España;
- que las dos partidas de productos se compraron en China a entidades no licenciatarias; en definitiva, que habían sido importadas sin el consentimiento de SISVEL.

La Audiencia consideró acreditado el dolo dada la experiencia del acusado en el sector de los productos electrónicos, donde la existencia de estas patentes esenciales es sobradamente conocida

En cuanto al elemento subjetivo del tipo, frente a las alegaciones de la defensa (basadas en el desconocimiento por parte del acusado de los derechos de patentes de SISVEL y en que el acusado no se ocupaba de facto de la gestión de P.T.), la Audiencia declaró acreditado que D. M.L.M, sirviéndose de P.T., había importado los productos controvertidos sin el consentimiento de SISVEL con el propósito de eludir el pago de royalties y de alegar desconocimiento de la existencia de estos derechos de patentes en el caso de que dichos productos fueran incautados por las Aduanas.

En concreto, la Audiencia descartó los motivos exculpativos alegados por la defensa en base a las siguientes consideraciones:

- El desconocimiento de los derechos de SISVEL por parte de D. M.L.M fue descartado al haber sido acreditado que éste gozaba de una dilatada experiencia (de más de 20 años) como empresario del sector de los productos electrónicos y haber sido igualmente acreditado el conocimiento notorio en este sector de los derechos de SISVEL.
- Tampoco tuvo en cuenta la Audiencia el argumento relativo a la falta de participación de D. M.L.M en la gestión de P.T. en tanto que consideró acreditado que éste (que era su administrador) tenía el control de la actividad diaria y política de importaciones de dicha empresa.

Adicionalmente, la Audiencia subrayó que, de conformidad con el artículo 31 CP, la propia condición del acusado de administrador de P.T. le hace responsable de cualquier actividad delictiva que pudiera cometerse a través de la misma.

incorporating without its consent, technology protected by said patents - was informed by Valencia and Gandia Customs of the retention of two batches of products which could infringe such essential patents.

After checking the documents provided by Customs regarding the exporter and the importer of the seized products, SISVEL concluded that they did not come from a licensee and neither had they been purchased by a licensee. Accordingly, SISVEL filed a criminal complaint against the importer of the products in order to defend the exclusive rights granted by its patent registrations.

After analysing the evidence filed by the parties and their conclusions presented in the hearing, the Court considered that all of the requirements of Article 273 CP had been fulfilled.

Regarding the objective element, the Court considered that:

- Mr. M.L.M, through the company P.T., had imported two batches of products, which use technology protected by SISVEL patents, with the aim of commercializing them in Spain.
- These two batches of products were purchased in China from companies which are not SISVEL licensees; accordingly they had been imported without SISVEL's consent.

The Court considered that the wilful intent of the accused was proven given his experience in the electronic product sector where the existence of these essential patents is widely known

With regard to the subjective element, in response to the allegations of the defence (which were based on the defendant's alleged ignorance of the patent rights and also on the fact that he was not actually managing P.T.), the Court considered it proven that Mr. M.L.M, by means of P.T., had imported the infringing products without consent from SISVEL with the aim of eluding the payment of the royalties to SISVEL, and also with the purpose of alleging his ignorance of the existence of such patent rights in the event that the products were seized by Customs.

Specifically, the Court dismissed the allegation of the defence based on the following:

- The court ruled out Mr. M.L.M's claim to ignorance of SISVEL's rights since it had been proven that he had extensive experience (more than 20 years) in the electronic goods sector and that the SISVEL patents are widely known in this field.
- The Court did not accept the argument that Mr. M.L.M was not in charge of the management of P.T. since it considered that Mr. M.L.M was the sole administrator of this company and controlled its daily activities as well as its importation policy.

Additionally, the Court highlighted that according to Article 31 of the Spanish Criminal Code, since the defendant was actually the sole administrator of P.T. he was the only person who could be responsible for any criminal offences which might be committed through such company.

3 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE CONCLUYE LA NULIDAD A LOS CCPS SOBRE FÁRMACOS “ANTIGUOS”

EUROPEAN COURT OF JUSTICE RULES INVALIDITY OF SPCS FOR “ANCIENT” MEDICINAL PRODUCTS

El 28 de julio de 2011 el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) emitió dos sentencias relacionadas con certificados complementarios de protección (CCPs) en respuesta a dos peticiones de decisión prejudicial planteadas por los Tribunales del Reino Unido. Los casos se referían a la validez de los CCPs otorgados para la memantina y la galantamina, respectivamente.

El caso de la memantina

La memantina es un principio activo (API) que fue comercializado por Merz en Alemania desde 1976 hasta 2002 como medicamento para el tratamiento del Parkinson y otras enfermedades (Akatinol®). Merz comercializó este medicamento de memantina en virtud de una autorización de comercialización otorgada bajo la Ley alemana del Medicamento de 1961, que no requería pruebas de seguridad y eficacia.

En 1989 Merz presentó una solicitud de patente europea para el uso de la memantina para la preparación de un medicamento para el tratamiento del Alzheimer. La patente fue concedida en 1993. La comercialización de la memantina como medicamento para el tratamiento del Alzheimer fue autorizada por primera vez en mayo de 2002 por la EMEA.

En noviembre de 2002 Merz presentó solicitudes de CCP en distintos estados de la UE sobre la base de su patente europea para el uso de la memantina para el tratamiento del Alzheimer, y citando la autorización de comercialización de la EMEA de mayo de 2002, como primera autorización de comercialización de la memantina como medicamento en la Comunidad.

Varios fabricantes de medicamentos genéricos impugnaron la validez de los CCPs para la memantina en distintos países, incluyendo Alemania, Reino Unido, Bélgica y España. El argumento principal de los fabricantes de genéricos fue que la memantina debía quedar fuera del ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de conformidad con su artículo 2, ya que la memantina había sido comercializada como medicamento en la Comunidad (Alemania) desde 1976, sin haber sido sujeta previamente a un procedimiento administrativo de autorización como se establecía en la Directiva 65/65, y por lo tanto sin pruebas de seguridad y eficacia.

Merz defendió la validez de sus CCPs argumentando que el artículo 2 debe ser interpretado en el sentido de que exige que la primera autorización de comercialización en el estado para el cual se solicite el CCP -no en la Comunidad- sea una autorización de acuerdo a la Directiva 65/65. Asimismo, Merz sostuvo que las causas de nulidad de un CCP se establecen en el artículo 15, no en el artículo 2, que por lo tanto no puede constituir la base jurídica de la revocación de un CCP.

El TJUE ha considerado que lo primero que debe tenerse en cuenta es el objetivo del Reglamento del CCP, que es promover la investigación a través de la creación de CCPs con el objeto de extender la vida de patentes que protegen APIs, habida cuenta del largo período de tiempo transcurrido entre la presentación de una solicitud de patente para un nuevo API y la autorización para que el mismo pueda efectivamente comercializarse como medicamento. El TJUE ha señalado que iría en contra de este objetivo la concesión de CCPs para extender la vida de patentes que protegen APIs que ya hubieran sido comercializados como

On 28 July 2011 the European Court of Justice (ECJ) issued two judgments regarding supplementary protection certificates (SPCs) upon two petitions for preliminary ruling by the UK Courts. The cases referred to the validity of the SPCs granted for memantine and galantamine, respectively.

The memantine case

Memantine is an active principle ingredient (API) which was marketed by Merz in Germany from 1976 to 2002 as a medicinal product for the treatment of Parkinson and other diseases (Akatinol®). Merz commercialized this medicament of memantine by virtue of a marketing authorization granted under the German Medicament Law of 1961, which didn't require testing for safety and efficacy.

In 1989 Merz filed a European patent application for the use of memantine for the preparation of a medicament for the treatment of Alzheimer. The patent was granted in 1993. The marketing of memantine as a medicament for the treatment of Alzheimer was first authorized in May 2002 by the EMEA.

In November 2002 Merz filed SPC applications in different EU countries on the basis of its European patent on the use of memantine for the treatment of Alzheimer and citing the EMEA marketing authorization of May 2002 as the first authorization for the marketing of memantine as a medicament in the Community.

Several manufacturers of generic medicaments challenged the validity of the SPCs for memantine in various countries including Germany, UK, Belgium and Spain. The main argument of the generic manufacturers was that memantine should be held out of the scope of the EU Regulation on SPCs according to its article 2, because memantine was already commercialized as a medicament in the Community (Germany) since 1976, without previously being subject to an administrative authorisation procedure as laid down in Directive 65/65, and thus without safety and efficacy testing.

Merz defended the validity of its SPCs arguing that article 2 should be interpreted as requiring that the first marketing authorization in the country for which the SPC is filed - not in the Community - be an authorization according to Directive 65/65. Also, Merz argued that the invalidity grounds of an SPC are established in article 15, not in article 2, which therefore cannot constitute the legal basis for revoking an SPC.

The ECJ has considered that the first thing that should be taken into account is the objective of the SPC Regulation, which is to promote research through the creation of SPCs in order to extend the life of patents that protect APIs, given the long period that usually elapses between the filing of a patent application for a new API and the authorization to effectively place it on the market as a medicinal product. The ECJ has pointed out that it would go against this objective to grant SPCs to extend the life of patents protecting APIs which were already commercialized as medicaments in the Community

medicamentos en la Comunidad sin haber estado sujetos a un procedimiento de autorización conforme a la Directiva 65/65, incluyendo las pruebas de seguridad y eficacia.

Por las razones expuestas, el TJUE ha concluido que el artículo 2 del Reglamento debe interpretarse en el sentido que *"sólo el producto protegido por una patente válida en el territorio del Estado miembro afectado y que ha obtenido una autorización de comercialización tras haberse sometido, como medicamento, previamente a su comercialización en la Comunidad, a un procedimiento de autorización administrativa en virtud de la Directiva 65/65, incluyendo una prueba de su inocuidad y eficacia, podría ser objeto de un CCP"*.

En consecuencia, un producto como la memantina no puede ser objeto de un CCP.

A partir de aquí, el TJUE ha establecido que los CCPs para los productos que quedan fuera del ámbito de aplicación del Reglamento de acuerdo con su artículo 2, son nulos sobre la base del artículo 15.1. (a) del Reglamento, en relación con el artículo 3. A este respecto, el TJUE observa que el concepto de "producto" del artículo 3 del Reglamento se refiere necesariamente a un producto que quede dentro del ámbito de aplicación del Reglamento según la definición del artículo 2. Por lo tanto, los CCPs concedidos para productos como la memantina, que queda fuera del alcance del artículo 2 del Reglamento, son nulos en virtud del artículo 15.1 (a).

El caso de la galantamina

El caso de la galantamina era prácticamente idéntico al caso de la memantina. Así, en una Sentencia dictada el mismo día, el 28 de julio de 2011, el TJUE concluyó que la galantamina también queda fuera del ámbito de aplicación del Reglamento conforme a su artículo 2, y por lo tanto no puede ser objeto de un CCP válido.

without being subject to an authorization procedure in accordance with Directive 65/65, including testing for safety and efficacy.

For the above reasons, the ECJ has concluded that article 2 of the Regulation should be interpreted as establishing that *"only a product which is protected by a valid patent in the territory of the Member State concerned and which obtained a marketing authorisation after being subject, prior to being placed on the market in the Community as a medicinal product, to an administrative procedure as laid down in Directive 65/65, which included safety and efficacy testing, could be the subject of an SPC"*.

Consequently, a product such as memantine cannot be the object of an SPC.

Taking all of this into account, the ECJ has ruled that SPCs for products which fall out of the scope of the Regulation according to its article 2 are invalid on the basis of article 15.1.(a) of the Regulation, in relation to article 3. In this regards, the ECJ notes that the concept of "product" in article 3 of the Regulation refers necessarily to a product within the scope of the Regulation as defined in article 2. Therefore, SPCs granted for products such as memantine, which is out of the scope of the Regulation under its article 2, are invalid under article 15.1(a).

The galantamine case

The galantamine case was analogous and very similar to the memantine case. Thus, in a judgment issued on the same day, 28 July 2011, the ECJ concluded that galantamine is also out of the scope of the Regulation under its article 2 and therefore cannot be the object of a valid SPC.

4 EL TJUE ANALIZA LA RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES DE MERCADOS ELECTRÓNICOS A LA LUZ DE LA NORMATIVA COMUNITARIA

THE ECJ ANALYZES THE LIABILITY OF THE ELECTRONIC MARKET OPERATORS IN LIGHT OF THE EU LAW

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 12 de julio de 2011 resuelve varias cuestiones prejudiciales planteadas por la *High Court of Justice* (Reino Unido), en el marco de un litigio en el que L'Oréal y algunas de sus filiales demandaron a eBay y a varias personas físicas por infracción de marca. Los hechos fueron los siguientes:

En el año 2007, L'Oréal detectó que eBay permitía que sus usuarios vendiesen en su página web, sin consentimiento, productos de marcas de L'Oréal. En concreto, se trataba o bien de productos destinados por L'Oréal a la venta fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) o bien no destinados a la venta, como artículos de demostración o muestras. Algunos de dichos artículos se vendieron sin embalaje. Además, eBay promocionaba dichas ofertas mediante el sistema Google AdWords, que consiste en la inclusión de enlaces publicitarios en la página de Google que muestra los resultados de de sus búsquedas. Para ello, eBay seleccionaba palabras clave idénticas a las marcas de L'Oréal, de modo que cuando un usuario buscaba una marca de L'Oréal en Google, se mostraban enlaces publicitarios que, al pulsarlos, remitían directamente a las mencionadas ofertas dentro de la web de eBay.

Ante tales hechos, la *High Court* remitió al TJUE diversas

The Judgement of the European Court of Justice (ECJ) dated 12 July 2011 decides on several references for preliminary rulings posed by the High Court of Justice (United Kingdom), in the context of a lawsuit in which L'Oréal and some of its subsidiaries sued eBay and several individuals for trademark infringement. The facts were as follows:

In 2007, L'Oréal detected that eBay allowed its users to sell on its website, without consent, products bearing L'Oréal trademarks. In particular, this concerned either products intended by L'Oréal for sale outside of the European Economic Area (EEA) or products not intended for sale, such as testers or drugging products. Some of these articles were sold without packaging. Moreover, eBay promoted such offers through the Google AdWords system, which consists of the insertion of sponsored links in the Google webpage that shows its search results. For this, eBay selected keywords identical to L'Oréal trademarks, so that when a user searched for a L'Oréal trademark on Google, sponsored links appeared which, when clicked, went straight to said offers on the eBay website.

Based on these facts, the High Court posed to the ECJ

cuestiones prejudiciales de las que se destacan las siguientes:

- (I) Una de las cuestiones fundamentales que la *High Court* remitió fue si para que un titular de una marca registrada en un Estado Miembro de la UE o de una marca comunitaria, en este caso L'Oréal, pueda prohibir la oferta, en un mercado electrónico, de artículos de dicha Marca no previamente comercializados en el EEE, era suficiente que la oferta estuviera dirigida a consumidores en el territorio cubierto por la Marca.

Esta cuestión se suscitó porque, como es sabido, el derecho comunitario contempla el llamado "agotamiento del derecho de marca" que impide a los titulares prohibir la reventa de sus productos una vez éstos hayan sido comercializados en el EEE, por ellos o con su consentimiento. Por el contrario, cuando estos productos no han sido nunca puestos en el mercado del EEE, el titular puede prohibir su reventa en este territorio sin limitación alguna.

Teniendo en cuenta que el origen de los productos conflictivos ofertados en eBay era de fuera del EEE y que dichas ofertas se dirigían a consumidores del territorio dentro del EEE amparado por sus Marcas, L'Oréal consideraba que podía prohibir las ofertas efectuadas en eBay. Por su parte, eBay alegó que dicho titular no podía ejercitar su derecho pues, habiéndose efectuado las ofertas de los productos conflictivos en el mercado electrónico, no se podía concluir que se destinaran *necesariamente* al territorio del EEE cubierto por la Marca de L'Oréal.

El TJUE acogió la posición de L'Oréal y declaró que un titular puede prohibir dichas ofertas cuando se dirijan a consumidores del territorio de la marca dentro del EEE. No obstante, aclaró que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca dentro del EEE no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. Por tanto, cuando una oferta en el mercado electrónico esté *exclusivamente* dirigida a consumidores de terceros Estados, el titular de una Marca comunitaria o de una Marca registrada en un Estado de la UE no podrá prohibirla con base en esta Marca aun cuando la oferta en cuestión sea técnicamente accesible desde el territorio de la marca. Según concluye el Tribunal, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una determinada venta está destinada a consumidores del territorio cubierto por la Marca.

- (II) Otra de las cuestiones planteadas por la *High Court* en este asunto fue dilucidar si el titular de una Marca puede ver lesionados sus derechos por el hecho de que, como en este caso, un tercero comercialice sus productos sin embalaje y si, en consecuencia, dicho titular puede impedir la reventa de tales productos.

El TJUE confirma que, en algunas ocasiones, la apariencia de un producto sin embalaje externo puede menoscabar la imagen de prestigio y lujo de ese producto. Asimismo, declara que el hecho de que no figuren algunas de las menciones legalmente exigidas, como las relativas a la identificación del fabricante o del responsable de la comercialización del producto, afecta negativamente a la función de la Marca de indicación del origen de un producto.

Ante estas circunstancias, el TJUE concluye que (i) el titular de una Marca puede oponerse a la reventa de productos por haber retirado el revendedor el embalaje externo de estos productos cuando ello tenga como consecuencia que no figuren informaciones esenciales, como las relativas a la identificación de la procedencia del producto en cuestión, y

several references for preliminary rulings from which we should emphasize the following:

- (I) One of the fundamental questions the High Court raised was whether for a holder of a trademark registered in a Member State of the EU or of a Community trademark, in this case L'Oréal, to be able to prevent the offer, made on an electronic market, of articles bearing said Trademark not previously commercialised in the EEA, it was enough for this offer to be targeted at consumers in the territory covered by the Trademark.

This question arose because, as is widely known, Community law includes the so-called "exhaustion of the trademark right" which prevents the holders from forbidding the resale of their products once these have been commercialised in the EEA, either by them or with their consent. On the contrary, if these products have never been put on the market of the EEA, there is no limitation to the holder forbidding their resale in this territory.

Taking into account that the conflictive products offered on eBay came from outside the EEA and that such offers were targeted at consumers in the territory of the EEA covered by its trademarks, L'Oréal considered that it could forbid the offers made on eBay. For its part, eBay alleged that said holder could not enforce its right since, as the conflictive products were offered on the electronic market, it could not be concluded that they would *necessarily* be destined to the territory of the EEA covered by the L'Oréal trademark.

The ECJ confirmed L'Oréal's position and declared that a holder can forbid such offers when they are targeted at consumers in the territory of the trademark within the EEA. However, it clarified that the mere possibility of accessing an Internet website from the territory covered by the trademark within the EEA is not enough to conclude that the offers presented on it are targeted at consumers in that territory. Thus, where an offer on the electronic market is *exclusively* targeted at consumers in third States, the holder of a Community trademark or of a Trademark registered in a EU Member State will not be able to forbid it on the basis of this Trademark even if the offer in question is technically accessible from the trademark territory. The Court concludes that it falls to the national courts to decide in each case whether relevant indicia exists to conclude that a specific sale is targeted at consumers in the territory covered by the Trademark.

- (II) Another of the questions raised by the High Court in this issue was to clarify whether the holder of a Trademark may see its rights damaged by the fact that, as in this case, a third party commercialises its products without packaging and if, consequently, that holder can prevent the resale of said products.

The ECJ confirms that, occasionally, the appearance of a product without external packaging can harm the image of prestige and luxury of that product. Furthermore, it declares that the fact that some legally required information may not be provided, such as the identity of the manufacturer or the person responsible for marketing the product, negatively affects the Trademark function to indicate the origin of a product.

Based on these circumstances, the ECJ concludes that (i) the holder of a Trademark can prevent the resale of

(ii) en el supuesto en que dicha retirada no implique que se omitan tales menciones, el titular puede igualmente oponerse a la reventa del producto si se demuestra que ello menoscaba la imagen del producto y de la Marca.

(III) La *High Court* formuló asimismo cuestiones al TJUE para determinar si eBay era responsable por (1) utilizar palabras clave en Google AdWords que se correspondían con Marcas de L'Oréal y (2) albergar en su sitio web las ofertas denunciadas.

(1) En cuanto al uso por eBay de las Marcas de L'Oréal en los enlaces publicitarios que aparecían en Google, el TJUE confirma que a ese uso promocional se le aplica la normativa comunitaria de Marcas, por cuanto es idóneo para crear una asociación entre los productos del titular de la Marca y la posibilidad de comprarlos a través del portal del prestador de servicios, en este caso, eBay.

(2) Por el contrario, considera que la responsabilidad de eBay por el uso de las Marcas de L'Oréal efectuado por terceros en su portal no debe ser enjuiciada por el Derecho de Marcas sino por otras normas, como la Directiva 2000/31 relativa a determinados aspectos jurídicos de la sociedad de la información, por cuanto, según declara, un operador de mercado electrónico “no usa” las marcas que aparecen en las ofertas de sus usuarios dentro de su sitio web, sino que son los usuarios los que las usan.

Como es sabido, esta Directiva 2000/31 exige de responsabilidad a los prestadores de servicios de alojamiento de datos de terceros en la medida en que (i) no tengan “conocimiento efectivo” de que la información almacenada es ilícita, y, en las acciones por daños y perjuicios, no tengan conocimiento de hechos o circunstancias que revelan dicha ilicitud, o bien (ii) en cuanto tengan conocimiento de esas circunstancias, actúen con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea imposible.

En este contexto, el órgano remitente preguntó al TJUE si **a)** al servicio prestado por un operador de un mercado electrónico, como en este caso eBay, le resulta aplicable la citada exención y, de ser así, **b)** en qué circunstancias se entiende que tiene el “conocimiento” de la ilicitud de la información almacenada.

En cuanto a la primera cuestión, el TJUE respondió que para que a un operador de mercado electrónico le resulte aplicable aquella exención es necesario que sea un “prestador intermediario”, esto es, que preste el servicio efectuando un tratamiento meramente técnico y automático de los datos que almacena, lo que no sucederá si desempeña un papel activo que permita al prestador conocer o controlar los datos almacenados. Según establece el Tribunal, ese papel activo se tendrá, por ejemplo, cuando el operador preste una asistencia encaminada a optimizar la presentación de las ofertas o a promover tales ofertas.

Respecto de la segunda cuestión, el TJUE declara que para que se le niegue a un “prestador intermediario” la posibilidad de acogerse a aquella exención, basta con que haya tenido “conocimiento” de hechos o circunstancias a partir de las cuales un “operador económico diligente” hubiera debido deducir la ilicitud de la información almacenada y que no la haya retirado o hecho inaccesible. A juicio del Tribunal, cualquier situación que permita al prestador adquirir ese conocimiento bastará para considerar concurrente ese requisito, lo que incluiría tanto las investigaciones realizadas por iniciativa propia como los supuestos en los que le fuera notificada al prestador de forma precisa la existencia de la actividad ilícita.

products because the reseller has removed the external packaging of these products when, as a consequence, essential information is not provided, such as the one regarding the identification of the origin of the product in question, and (ii) in the event that said removal does not mean that such information is omitted, the holder can also prevent the resale of the product if it is proven that it harms the image of the product and the Trademark.

(III) The High Court also formulated questions to the ECJ to determine whether eBay was liable for (1) using keywords in Google AdWords which corresponded to L'Oréal Trademarks and (2) hosting the controversial offers on its website.

(1) As regards the use by eBay of L'Oréal Trademarks in the sponsored links appearing on Google, the ECJ confirms that EU Trademark rules are applicable to this promotional use in so far as it is suitable for creating an association between the Trademark holder's products and the possibility of buying them through the service provider's website, in this case, eBay.

(2) On the contrary, it considers that eBay's responsibility for third party use of L'Oréal's Trademarks on its website must not be assessed through the Trademark Law but through other rules, such as the Directive 2000/31 on certain legal aspects of information society services, in so far as, it states, an electronic market operator “does not use” the trademarks that appear on the offers on its website, but rather it is the website users that use them.

As is widely known, this Directive 2000/31 exempts the third-party hosting service providers from liability as long as (i) they do not have actual knowledge of illegal activity or information and, as regards claims for damages, are not aware of facts or circumstances from which the illegal activity or information is apparent, or (ii) upon obtaining such knowledge or awareness, act expeditiously to remove or to disable access to the information.

In this context, the referring Court asked the ECJ whether **a)** said exemption is applicable to the service provided by an electronic market operator, as in this case eBay, and, if so, **b)** under which circumstances is it considered to have “knowledge” of the illegality of the stored information.

Regarding the first question, the ECJ answered that for the exemption to be applicable to an electronic market operator it needs to be an “intermediary provider” which means that it provides the service making a merely technical and automatic processing of the stored data, which will not happen if it plays an active role that allows the provider to know or control the stored data. According to the Court, this active role will be assumed, for instance, when the operator provides assistance to optimize the presentation or promote such offers.

With regard to the second question, the ECJ states that to deny the “intermediary provider” the possibility of relying on that exemption, it is enough that it had “knowledge” of facts or circumstances from which a “diligent economic operator” should have deduced the illegality of the stored information and that it had not removed it or disabled its access. In the Court's view, any situation that allows the provider to obtain this knowledge will be enough to consider the requirement fulfilled, which would include either investigations undertaken by its own initiative as well as cases in which the existence of the illegal activity is precisely notified to the provider.

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
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.gba-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.

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a info@gba-ip.com, o por correo ordinario.

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.

Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email (info@gba-ip.com) or by post.