

- 1 Propiedad intelectual: Personaje "BENITO"  
Copyright: "BENITO" character
- 2 Código Penal: Propuesta de modificación  
Criminal Code: Amendment proposal
- 3 Marcas: Comunicación conjunta  
Trademarks: Common communication

**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 NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. VALIDEZ DE LAS MARCAS SOBRE EL PERSONAJE "BENITO" NON-INFRINGEMENT OF COPYRIGHT. VALIDITY OF TRADEMARKS RELATED TO "BENITO" CHARACTER

En 4 de abril de 2013 el Juzgado Mercantil nº 9 de Barcelona dictó sentencia, no firme, por la que desestimó la demanda de infracción de derechos de autor, nulidad de marcas e indemnización de daños y perjuicios, formulada por la entidad PASOZEBRA PRODUCCIONES S.L. y D. Daniel Díez Rodríguez contra NUTREXPA S.A. en relación con el personaje de animación "BENITO".

Los antecedentes del caso son los siguientes:

En el año 2003 la entidad SOS CUÉTARA (actualmente DEOLEO, coadyuvante en el procedimiento) encargó la realización de un personaje de animación para el relanzamiento de su gama de productos de las marcas Flakes y Chocoflakes.

Fruto de ese encargo fue la creación por D. Daniel Díez (socio y administrador de PASOZEBRA) del personaje denominado "BENITO" (en adelante el personaje).

Por contrato de 21 de noviembre de 2003, PASOZEBRA (a la que el Sr. Díez transmitió los derechos de explotación del personaje) cedió a CUÉTARA con carácter exclusivo y por tiempo ilimitado, la totalidad de los derechos de explotación sobre el personaje para toda la gama de galletas de las marcas Flakes y Chocoflakes.

Entre 2003 y 2004 CUÉTARA solicitó y le fueron concedidos, diversos registros de marca sobre el citado personaje.

El 14 de diciembre de 2008, CUÉTARA (a partir de entonces DEOLEO) vendió a NUTREXPA su negocio de galletas, lo que comportó la transmisión a NUTREXPA de los derechos de explotación del personaje.

En 24 de marzo de 2009, DEOLEO comunicó esa transmisión a PASOZEBRA, solicitando su autorización para la subrogación de NUTREXPA en los derechos de explotación del personaje.

On 4 April 2013, the Commercial Court nº 9 of Barcelona pronounced a non-final judgment, dismissing the claim of intellectual property rights infringement, invalidity of trademarks and compensation of damages, filed by the company PASOZEBRA PRODUCCIONES S.L. and Mr. Daniel Díez Rodríguez against NUTREXPA SA in relation to the animated character "BENITO".

The facts of the case are as follows:

In 2003 the company SOS CUÉTARA (currently DEOLEO, the intervening party in the process) commissioned an animated character to relaunch its range of products for the Cuétara trademarks: Flakes and Chocoflakes.

The result was the creation by Mr. Daniel Díez (partner and manager of PASOZEBRA) of the animated character called "BENITO" (hereinafter the character).

By contract of 21 November 2003, PASOZEBRA (to which Mr. Díez transferred the exploitation rights of the character) assigned CUÉTARA all of the rights to use the character unlimitedly and exclusively for the entire range of cookies with the Flakes and Chocoflakes trademarks.

Between 2003 and 2004, CUÉTARA applied for and obtained various trademark registrations on said character.

On 14 December 2008, CUÉTARA (thereafter DEOLEO) sold NUTREXPA its cookie business, which involved the transfer to NUTREXPA of the rights to exploit the character.

On 24 March 2009, DEOLEO informed PASOZEBRA of the transfer of the business and requested authorization for NUTREXPA's subrogation in the exploiting rights of the character.

PASOZEBRA no llegó a prestar su autorización por escrito pero siguió realizando trabajos para NUTREXPA en relación con el personaje.

Entre diciembre de 2009 y julio de 2010, NUTREXPA (cesionaria de las marcas sobre el personaje transmitidas por CUÉTARA) solicitó y le fueron concedidos otros registros de marca sobre el referido personaje.

En junio de 2010, PASOZEBRA solicitó autorización y colaboración a NUTREXPA para rodar una película sobre el personaje.

La negativa de NUTREXPA a autorizar ese proyecto conllevó desavenencias entre las partes y la ulterior interposición de la demanda por PASOZEBRA y el Sr. Díez, que fundaron en lo siguiente:

#### 1. Infracción de derechos patrimoniales

1.1. Sostuvieron que no se produjo la cesión de derechos de explotación de CUÉTARA a NUTREXPA porque:

1.1.1. El contrato entre PASOZEBRA y CUÉTARA no estaba vigente cuando ésta vendió su negocio de galletas a NUTREXPA. Alegaron que el referido contrato no prevé duración determinada y que, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.3 LPI expiró a los cinco años.

1.1.2. Subsidiariamente, la cesión de derechos de explotación de CUÉTARA a NUTREXPA no fue válida por inexistencia de consentimiento expreso de PASOZEBRA.

1.2. Para el caso de que tales tesis no fueran aceptadas sostuvieron que NUTREXPA estaría haciendo un uso no autorizado del personaje al utilizarlo no sólo para productos de las gamas previstas en el contrato sino para otros productos distintos.

2. Infracción de derechos morales por falta de mención del autor en los envases de los productos en los que aparece el personaje.

3. Nulidad de marcas por concurrencia de mala fe en el momento de su solicitud e inexistencia de autorización del Sr. Díez para proceder al registro del personaje como marca.

El Juzgado desestimó las pretensiones de los demandantes sobre la base de las siguientes consideraciones que recogen los argumentos expuestos por NUTREXPA y DEOLEO:

1. Por lo que respecta a la acción de infracción de derechos patrimoniales

a) El contrato sí estaba vigente, en el momento de la venta del negocio de CUÉTARA a NUTREXPA porque en él se prevé de forma expresa su duración indefinida, por lo que no es de aplicación el límite temporal de cinco años previsto en el artículo 43.2. LPI.

b) NUTREXPA no precisaba del consentimiento expreso de PASOZEBRA para subrogarse en el contrato por cuanto, según establece el artículo 49.3 de la LPI (que debe interpretarse en sentido amplio) ese consentimiento no es necesario cuando

PASOZEBRA failed to provide written authorization but continued working for NUTREXPA in connection with the character.

Between December 2009 and July 2010, NUTREXPA (assignee of the trademarks on the character registered by CUÉTARA) applied for and obtained other trademark registrations related to the character.

In June 2010, PASOZEBRA requested authorization and collaboration from NUTREXPA to make a film about the character.

NUTREXPA's refusal to authorize the project led to disagreements between the parties and the subsequent filing of the lawsuit by PASOZEBRA and Mr. Díez, founded on:

#### 1. Infringement of exploitation rights

1.1. They argued that there was no transfer of exploitation rights from CUÉTARA to NUTREXPA because:

1.1.1. The contract between PASOZEBRA and CUÉTARA was not in force when CUÉTARA sold its cookie business to NUTREXPA. They claimed that the contract did not stipulate the specific duration and, therefore, in accordance with the provisions of Article 43.3 Spanish IP Law, expired after five years.

1.1.2. Subsidiarily, the transfer from CUÉTARA to NUTREXPA of the exploitation rights was invalid due to PASOZEBRA's lack of express consent.

1.2. In the event that such theses were not accepted, they argued that NUTREXPA would be making unauthorized use of the character by using it not only for the product ranges specified in the contract but for other different products.

2. Infringement of moral rights for not mentioning the author's name on the product packaging where the character appears.

3. Invalidity of trademarks due to concurrence of bad faith at the time of their application and lack of authorization from Mr. Díez to register the character as a trademark.

The Court dismissed the plaintiffs' claims based on the following considerations comprising the arguments of NUTREXPA and DEOLEO:

1. With respect to the action of infringement of exploitation rights

a) The contract was current at the time CUÉTARA sold the business to NUTREXPA because it expressly provides for indefinite duration, so the five-year time limit provided for in Article 43.2. of Spanish IP Law does not apply.

b) NUTREXPA did not need the express consent of PASOZEBRA to subrogate the contract because, in accordance with Article 49.3 of the Spanish IP Law (which should be interpreted broadly) this consent is not necessary where

la transmisión se lleve a efecto como consecuencia de la disolución o del cambio de titularidad de la empresa cesionaria.

En cualquier caso, entiende probada la existencia de actos concluyentes de PASOZEBRA de los que resulta la concurrencia de ese consentimiento expreso, aunque no escrito.

- c) NUTREXPA no ha utilizado el personaje en productos distintos de los autorizados. Los productos que combinan las galletas Flakes y Chocoflakes con Nocilla o con batidos no son más que una variedad o gama de los autorizados.

Además señala que los demandantes conocían ese uso, que nunca se opusieron al mismo y que colaboraron en la adaptación del personaje para su utilización en relación con aquellos productos.

2. Por lo que respecta a la infracción de derechos morales

Fue el Sr. Díez quien autorizó la divulgación del personaje de forma anónima quedando agotado el derecho moral previsto en el artículo 12.4 de la LPI, en esa primera divulgación. En las divulgaciones posteriores, es al titular de los derechos de explotación a quien corresponde decidir cómo quiere comunicar y divulgar la obra.

Por tanto, la falta de mención del autor del personaje en los paquetes de los productos no supone infracción de los derechos morales del Sr. Díez.

3. Por lo que respecta a las acciones de nulidad de marcas

No ha quedado probada la existencia de mala fe en su solicitud, ni que el registro como marca del personaje infrinja derechos de propiedad intelectual del autor, por lo que no procede acordar la nulidad absoluta ni relativa de aquellas marcas.

Además, el personaje en cuestión fue una obra creada por encargo de CUÉTARA para identificar una de sus gamas de productos, lo que evidencia que iba a ser usado como signo distintivo y que correspondía a CUÉTARA, como titular de los derechos de explotación del mismo, el derecho consustancial a la propia naturaleza del contrato, a registrar el personaje como marca.

Por todo ello el Juzgado desestima las pretensiones de las actoras de infracción de derechos de propiedad intelectual, nulidad de marcas e indemnización de daños y perjuicios objeto de la demanda.

the assignment occurs of the winding-up, or a change in the ownership of the corporate assignee.

In any event, the Court considers that conclusive acts by PASOZEBRA have been proven, which in themselves indicate the concurrence of this (albeit unwritten) express consent.

- c) NUTREXPA has not used the character for any products other than those authorized. Products that combine cookies Flakes and Chocoflakes with Nocilla or milkshakes are just a variety or range of the contractually authorized products.

The Court also states that the plaintiffs were aware of this use, they never objected to it and collaborated with NUTREXPA in adapting the character to be used in connection with those products.

2. As regards the infringement of moral rights

It was Mr. Díez who authorized the disclosure of the character anonymously and in accordance with Article 12.4 of Spanish IP Law, his moral right being exhausted after this first disclosure. In subsequent disclosures it is the owner of the exploitation rights who must decide how he wants to communicate and disseminate the work.

Therefore, the lack of mention of the author in the product packaging does not constitute infringement of the moral rights of Mr. Díez.

3. With regard to the trademark invalidity actions

Neither the existence of bad faith in its application nor the fact that the registration of the character as a trademark infringes the IP rights of the author have been proven, so neither the absolute nor relative nullity of those trademarks can be accorded.

In addition, the character in question was a work commissioned by CUÉTARA to identify one of its product ranges which clearly meant that it was to be used as a distinctive sign which would correspond to CUÉTARA, as holder of the exploitation rights, the right to register the character as a trademark right, according to the nature of the contract.

Therefore the Court dismissed the claim of infringement of intellectual property rights, invalidity of trademarks and compensation of damages, filed by the plaintiffs.

## 2 ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL DRAFT BILL TO AMEND THE SPANISH CRIMINAL CODE

El Ministerio de Justicia ha presentado un anteproyecto de Ley para modificar el Código Penal (en adelante “CP”) que, en la actualidad, tiene en estudio el Consejo de Estado con carácter previo a iniciar su periplo por las Cortes Generales y que, en su redacción actual, incluye un conjunto de reformas que afectarán de forma directa e indirecta a los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (en adelante “PI”).

The Ministry of Justice has launched a draft bill to amend the Criminal Code (hereinafter “CC”) which is currently being analyzed by the Council of the State prior to its course through Parliament. In its current form, it includes a set of reforms that will directly and indirectly affect crimes against Industrial and Intellectual Property (hereinafter “IP”).

Entre las modificaciones que se proponen y que de prosperar tendrán una incidencia en los delitos contra la PI, hay que resaltar las siguientes:

- Criminalización de nuevas conductas. Se tipifican expresamente como delito: (a) facilitar el acceso a obras protegidas por derechos de autor; (b) favorecer o facilitar la distribución, comercialización, reproducción, plagio, acceso o comunicación pública de obras protegidas por derechos de autor, eliminando, modificando o eludiendo, o facilitando la elusión de, las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; (c) establecer enlaces en Internet a obras protegidas por derechos de autor que faciliten la localización activa y sistemática de estas obras protegidas ofrecidas ilícitamente en Internet, en particular, ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces; y (d) prestar servicios o desarrollar actividades que incorporen un signo idéntico o confundible con una marca registrada.
- Se consolida un régimen escalonado de responsabilidad penal en función de la gravedad de la conducta, iniciado con la anterior reforma del CP de 2010. De esta forma se quiere ajustar la respuesta penal a la gravedad de la infracción cometida, diferenciándose entre varios supuestos, lo que genera una reformulación profunda de los preceptos penales que los regulaban.

Para las infracciones de marca (la reforma no afecta a patentes, modelos de utilidad, diseños o topografía de productos semiconductores) se diferencia entre los siguientes supuestos: (1) fabricación, producción, importación, ofrecimiento al por mayor, distribución al por mayor, comercialización al por mayor y almacenamiento de productos infractores; (2) ofrecimiento al por menor, distribución al por menor y comercialización al por menor de productos infractores, así como prestar servicios o desarrollar actividades que incorporen un signo idéntico o confundible con una marca registrada; y (3) venta ambulante u ocasional de productos infractores.

Y, para infracciones de derechos de autor, se diferencia entre los siguientes supuestos: (1) distribución al por mayor, comercialización al por mayor, importación al por mayor, exportación al por mayor, almacenamiento al por mayor de productos infractores, así como favorecer o facilitar la realización de dichas conductas eliminado, modificando o eludiendo, o facilitando la elusión de, las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; (2) reproducción, plagio, distribución al por menor, comercialización al por menor, facilitar el acceso, comunicación pública, importación al por menor, exportación al por menor, almacenamiento al por menor de productos infractores, así como favorecer o facilitar la realización de dichas conductas eliminado, modificando o eludiendo, o facilitando la elusión de, las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; y (3) distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional de productos infractores.

- Agravación general de las penas:
  - (i) De 6 meses a 2 años de prisión se incrementa a de 1 a 4 años de prisión para los supuestos descritos en los puntos (1) anteriores.
  - (ii) De 3 a 6 meses de multa o trabajos en beneficio

Among the proposed changes which will have an impact on IP crimes should they go ahead, the following must be highlighted:

- Criminalization of new behaviours. It is expressly deemed a crime (a) to facilitate access to works protected by copyright; (b) to promote or facilitate the distribution, marketing, reproduction, plagiarism, access or public display of works protected by copyright, deleting, modifying or circumventing, or facilitating the circumvention of, the technological measures used to prevent it; (c) to establish links on the Internet to works protected by copyright which facilitate the active and systematic location of these copyrighted works illegally offered on the Internet, in particular, providing sorted and classified listings of links; and (d) to provide services or develop activities that incorporate a sign identical or confusingly similar to a registered trademark.
- It consolidates a staggered system of criminal responsibility depending on the seriousness of the conduct, which began with the previous 2010 CC reform. So the aim is to adjust the criminal response to the gravity of the offence committed, differentiating between several offences, which generates a major reformation of criminal provisions that regulated them.

For trademark infringement (the reform does not affect patents, utility models, designs or topography of semiconductor products) there is a distinction between the following offences: (1) manufacturing, production, importation, wholesale offer, wholesale distribution, wholesale marketing and storage of infringing goods; (2) retail offer, retail distribution and retail marketing of infringing goods, as well as providing services or developing activities that incorporate an identical or confusingly similar sign to a registered trademark; and (3) occasional or street vending of infringing goods.

And, for copyright infringement, there is a distinction between the following assumptions: (1) wholesale distribution, wholesale marketing, wholesale import, wholesale export, wholesale storage of infringing goods, as well as to promote or facilitate the carrying out of these behaviours eliminating, modifying or circumventing, or facilitating the circumvention of, the technological measures used to prevent it; (2) reproduction, plagiarism, retail distribution, retail marketing, facilitate the access, public display, retail import, retail export, retail storage of infringing goods, as well as to promote or facilitate the realization of these behaviours eliminating, modifying or circumventing, or facilitating the circumvention of, the technological measure used to prevent it; and (3) occasional or street vending of infringing goods.

- Stricter penalties overall:
  - (i) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 1 to 4 years imprisonment for the offences listed on points (1) above.
  - (ii) From 3 to 6 months fine or community service increases from 6 months to 3 years

de la comunidad se pasa a de 6 meses a 3 años de prisión para los supuestos descritos en los puntos (2) anteriores.

(iii) De 3 a 6 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad se aumenta a de 6 meses a 2 años de prisión para los supuestos descritos en los puntos (3) anteriores. No obstante, en estos supuestos de venta ambulante u ocasional (que no en los supuestos de los puntos (2) como se prevé en la actualidad desde la reforma del CP efectuada en el 2010), el Juez podrá imponer la pena de multa de 1 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad (en lugar de la pena de 6 meses a 2 años de prisión) si lo considera oportuno teniendo en cuenta las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener (siempre que no concurra ninguna de las circunstancias agravantes que el CP establece: especial trascendencia económica del beneficio, especial importancia de los perjuicios ocasionados, pertenencia a una organización cuya finalidad sea la realización de actividades infractoras de derechos de PI, o bien la utilización de menores de 18 años).

(iv) De 6 meses a 2 años de prisión pasa a ser de 1 a 3 años de prisión para la infracción de títulos de obtenciones vegetales.

(v) De 6 meses a 2 años de prisión pasa a ser de 6 meses a 3 años de prisión para la fabricación, importación, puesta en circulación o posesión de medios destinados a facilitar la supresión o neutralización de dispositivos técnicos utilizados para proteger programas de ordenador o cualquier obra protegida por derechos de autor.

(vi) Se incrementa igualmente, la penalidad de los tipos agravados previstos para los delitos de infracción de marca y de derechos de autor: de 1 a 4 años de prisión pasa a ser de 2 a 6 años de prisión y de 12 a 24 meses de multa a de 18 a 36 meses de multa.

- Se sustituye el elemento subjetivo del tipo “ánimo de lucro” de los delitos contra la Propiedad Intelectual por el más general de “beneficio directo o indirecto”.

- El término “beneficio económico obtenido” se amplía y complementa con el añadido “o que se hubiera podido obtener” como baremo para determinar la referencia de la que se debe partir en determinado tipo de supuestos.

- Se suprimen las faltas, si bien algunas de ellas se mantienen en el CP transformándose en delitos leves.

- Se amplía la posibilidad de declarar el comiso a los bienes y efectos pertenecientes a una persona condenada por determinados delitos (entre ellos, los delitos contra la PI), cuando el Juez aprecie indicios suficientes que permitan presumir que dichos bienes o efectos provienen de otras actividades delictivas si bien similares a aquéllas por las que es condenada.

- Mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, delimitando el contenido del “debido control” cuyo quebrantamiento fundamenta dicha responsabilidad penal, y condicionándolo a las dimensiones de la persona jurídica.

imprisonment for the offences listed in points (2) above.

(iii) From 3 to 6 months fine or community service increases from 6 months to 2 years of imprisonment for the offences listed in points (3) above. However, in these provisions of occasional or street vending (not in the cases listed on point (2) as it is currently envisaged since the 2010 CC reform), the Judge will be allowed to impose a fine from 1 to 6 months or community service (instead of the penalty of 6 months to 2 years imprisonment) if it is considered appropriate bearing in mind the characteristics of the infringer and the small amount of the potential or obtained profits (as long as none of the aggravating circumstances set out in the CC applies: the profit obtained is economically significant, major damage has been caused, the infringer belongs to an organisation designed to infringe IP rights or the infringement involved children under the age of 18).

(iv) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 1 to 3 years imprisonment for the infringement of plant variety registries.

(v) From 6 months to 2 years imprisonment increases from 6 months to 3 years imprisonment for the manufacturing, import, circulation or possession of means to facilitate the removal or neutralization of technical devices used to protect computer programs or any copyright protected work.

(vi) Likewise, stricter penalties are set out for trademark and copyright infringement: from 1 to 4 years imprisonment increases to 2 to 6 years of imprisonment and from 12 to 24 months fine increases to 18 to 36 months fine.

- The subjective element of “animus lucrandi” of crimes against Intellectual Property is replaced by the more general one of “direct or indirect profit”.

- The concept “obtained profit” is broadened and complemented with the addition “or what could have been obtained” as a benchmark to determine the starting reference in certain types of cases.

- Misdemeanours are eliminated, although some of them remain in the CC becoming minor crimes.

- The possibility of declaring the seizure of goods and effects belonging to a person convicted for certain offences (including offences against IP) is widened when the Judge considers sufficient evidence to suspect that such goods or effects come from other criminal activities similar to those for which he is convicted.

- Technical improvement in the regulation of a corporations’ criminal liability, defining the content of “adequate control” whose breach justifies this criminal liability, and being conditioned by the size of the corporation.

- Revisión de la regulación del delito continuado y de la libertad condicional.
- Modificación de la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad.
- Se concede el mismo valor a las condenas firmes de Tribunales de otros Estados de la Unión Europea que a las impuestas por los españoles, y se establece el envío a otros Estados miembros de las condenas impuestas en España.

- Revision of the regulation of the continuing offences and the parole system.
- Modification of the regulation of the suspension and substitution of prison penalties.
- The same value is given to the convictions of Courts of other European Union States as those imposed by the Spanish ones, and the Spanish sentences are sent to their Member States when relevant.

### 3 COMUNICACIÓN CONJUNTA DE LA OAMI Y LAS OFICINAS NACIONALES, DE 2 DE MAYO DE 2013, SOBRE LA APLICACIÓN DE LA SENTENCIA “IP TRANSLATOR” – CONSECUENCIAS PARA ESPAÑA COMMON COMMUNICATION FROM OHIM AND NATIONAL OFFICES, OF 2 MAY 2013 ON THE IMPLEMENTATION OF THE “IP TRANSLATOR” JUDGMENT – IMPLICATIONS FOR SPAIN

El 19 de junio de 2012, el Tribunal de Justicia dictó la conocida Sentencia en el Asunto “IP Translator” (C-307/10), relativo a la interpretación de las indicaciones generales de los títulos de clases de la clasificación del Arreglo de Niza. En dicha Sentencia el Tribunal concluyó cuanto sigue:

- Los productos o los servicios para los que se solicita la protección de la marca deben ser identificados por el solicitante con suficiente claridad y precisión, de modo que sobre esa única base permita a las autoridades competentes y los operadores económicos determinar la amplitud de la protección conferida por la marca.
- Es posible la utilización de las indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación del Arreglo de Niza a fin de identificar los productos y servicios para los que se solicita protección, siempre que esa identificación sea suficientemente clara y precisa.
- El solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase debe precisar si su solicitud comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de esa clase o sólo algunos de esos productos o servicios. Si la solicitud sólo tiene por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante debe precisar cuáles son éstos.

A la luz de dichas conclusiones, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) emitió la Comunicación nº 2/12 del Presidente de la Oficina, de 20 de junio de 2012, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias. En la misma se comunicó que la OAMI continuaría aceptando el uso de indicaciones generales de los títulos de clase, siempre que dicha identificación sea suficientemente clara y precisa.

Desde entonces, la OAMI y las Oficinas nacionales de los Estados Miembro de la UE han estado trabajando conjuntamente para alcanzar un acuerdo en cuanto a los requisitos de claridad y de precisión en la designación de los productos y servicios, así como para desarrollar unos principios comunes para sus respectivas prácticas de clasificación. Asimismo, se está trabajando en determinar qué indicaciones generales de los títulos de las clases de la clasificación del Arreglo de Niza resultan aceptables.

On 19 June 2012, the Court of Justice delivered its known ruling in the “IP Translator” Case (C-307/10) concerning the interpretation of the general indications of the class headings of the Nice Classification. In this judgment the Court concluded as follows:

- The goods or services for which trademark protection is sought, must be identified by the applicant with sufficient clarity and precision, so that, on that basis alone, it enables competent authorities and economic operators to determine the extent of the protection conferred by the trademark.
- The general indications of the class headings of the Nice Classification can be used to identify the goods and services for which trademark protection is sought, provided that such identification is sufficiently clear and precise.
- The applicant for a national trademark who uses all of the general indications of a class heading must specify whether its application covers all goods or services included in the alphabetical list of that class or only some of those goods or services. If the application concerns only some of those goods or services, the applicant must specify what these are.

In light of these findings, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) issued Communication nº 2/12 of the President of the Office of 20 June 2012 concerning the use of class headings in lists of goods and services for Community trademark applications and registrations. Here it was reported that the Office would continue accepting the use of general indications of the class headings, provided that such identification was sufficiently clear and precise.

Since then, the OHIM and the National Offices of the EU Member States have been working together to reach an agreement as to the requirements of clarity and precision in the description of the goods and services, and to develop common principles for their respective classification practices. Also, they have been working to determine which of the general indications of the class headings of the Nice Classification are acceptable.

Fruto de dicho trabajo, el 2 de mayo de 2013 la OAMI y las Oficinas nacionales han publicado una Comunicación conjunta sobre la aplicación de la referida Sentencia “IP Translator”.

**De momento, la Comunicación compila la práctica de cada Oficina a la hora de interpretar el alcance de protección de marcas nacionales y comunitarias que designan indicaciones generales de los títulos de una o más clases, antes y después de la Sentencia “IP Translator”**

En lo que respecta a la práctica de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en relación con las marcas nacionales, solicitadas antes y después de la Sentencia “IP Translator” con títulos de clases completos, los términos de dichos títulos de clase serán interpretados por la Oficina literalmente, esto es, significan lo que dicen.

Por lo demás, la OEPM permite al solicitante de una marca solicitada con posterioridad a la Sentencia “IP Translator” que contenga títulos de clase completos, obtener protección para toda la lista alfabética si incluye todos los términos de forma individual. Es decir, deberá especificar todos los productos y servicios, con el objeto de determinar el ámbito aplicativo de la solicitud. La OEPM reflejará en sus registros, publicaciones y certificados la intención del solicitante de dichas marcas, haciendo constar cada uno de los productos y servicios individualmente especificados.

En cuanto al alcance de protección de las marcas comunitarias con indicaciones generales de los títulos de las clases, la OEPM interpretará los términos de dichos títulos también de forma literal. Por lo tanto, para que la marca proteja todos los productos o servicios de dicha clase, se tendrán que haber especificado de forma individual cada uno de ellos.

Por su parte, la OAMI interpretará el alcance de protección de las marcas nacionales con indicaciones generales de títulos de clase, dependiendo de si se trata de marcas solicitadas con anterioridad o posterioridad a la Sentencia “IP Translator”. Mientras que para las marcas posteriores se señala que los términos deben interpretarse literalmente, para las anteriores la OAMI sólo acepta el alcance de protección concedido por la Oficina nacional si ésta no interpreta que el título de clase cubre todos los productos o servicios de la clase. En ese caso, se entenderá que la marca nacional abarca dichos títulos en sentido literal.

Por lo tanto, en el caso de una marca española, ya sea anterior o posterior a “IP Translator”, tanto la OAMI como la OEPM la interpretarán los términos de los títulos de las clases siempre de forma literal.

Están por venir más pautas e instrumentos para la aplicación de las directrices que se derivan de la Sentencia “IP Translator”, como la confección de una lista armonizada de indicaciones generales de productos y servicios aceptables, en el sentido de respetar los requisitos de claridad y precisión. Con ello, se espera continuar incrementando la armonización europea en este ámbito y la seguridad jurídica en cuanto al alcance de protección de las marcas con indicaciones generales de títulos de clase.

As a result of that work, on 2 May 2013 the OHIM and the National Offices published a Common Communication on the implementation of said “IP Translator” Judgment.

**For now, the Communication compiles the practice of each Office when interpreting the scope of protection of national and Community trademarks containing general indications of headings of one or more classes, before and after the “IP Translator” Judgment**

With respect to the practice of the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) in relation to national trademarks, filed either before or after the “IP Translator” Judgment, containing entire class headings, the terms of such class headings will be interpreted in a literal way by the Office.

Moreover, the SPTO allows an applicant for a trademark filed after the “IP Translator” Judgment containing entire class headings, to obtain protection for the whole alphabetical list by including each of the terms individually. That is, all goods and services must be specified, in order to determine the scope of the application. The SPTO will reflect in its register, publications and certificates the applicant’s intention by listing individually all goods and services applied for.

As to the scope of protection of Community Trademarks with general indications of the class headings, the SPTO will also interpret the terms of such headings literally. Therefore, to obtain protection for all goods or services of that class, each of them will have to be specified individually.

For its part, the OHIM will interpret the scope of protection of national trademarks with general indications of class titles, depending on whether the trademark was filed before or after the “IP Translator” Judgment. While for the latter, the terms should be interpreted literally, for earlier trademarks the OHIM only accepts the scope of protection granted by a National Office if it does not interpret the class heading as covering all goods or services of that class. In that case, the national trademark will be interpreted as covering the class heading on a literal basis.

Therefore, in the case of a Spanish trademark, whether it was filed before or after “IP Translator”, both the OHIM and the SPTO will always interpret the terms of the class headings on a literal basis.

Further guidelines and instruments are to come for the implementation of the principles derived from the “IP Translator” Judgment, such as the preparation of a harmonized list of general guidelines for acceptable goods and services, in the sense of respecting the requirements of clarity and precision. With this, European harmonization in this field is expected to continue increasing, as well as legal certainty as to the scope of protection of trademarks containing general indications of class headings.

**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.gba-ip.com](http://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](mailto: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](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*