

- 1 Marcas
Trademarks
- 2 Patentes Farmacéuticas
Pharmaceutical Patents
- 3 Procedimiento Penal
Criminal Procedures
- 4 Marcas y Competencia Desleal
Trademarks and Unfair Competition

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 PLENA VALIDEZ DE LA MARCA HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA FULL VALIDITY OF THE TRADEMARK HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA

El Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria, ha declarado, mediante la sentencia de 2 de marzo de 2015, la validez de la marca española 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA y su plena compatibilidad con la marca comunitaria anterior 2.676.203 HOTEL SAGRADA FAMILIA.

Estas declaraciones judiciales totalmente absolutorias para el grupo HOTELES CATALONIA (titular y usuario de la marca española 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA) frente a las pretensiones de HOTEL SAGRADA FAMILIA, S.L. (titular de la marca comunitaria 2.676.203 HOTEL SAGRADA FAMILIA) son la respuesta judicial al planteamiento de una demanda en el marco siguiente:

En cuanto a los antecedentes fácticos:

- HOTELES CATALONIA, S.A. es una sociedad del sector hotelero que inició su actividad en los años ochenta y que es notoria en el sector de la hostelería española.
- CATALONIA es el elemento distintivo que HOTELES CATALONIA utiliza para identificar los numerosos establecimientos de su cadena hotelera (más de 60).
- HOTELES CATALONIA para identificar cada uno de sus establecimientos registra y utiliza distintivos compuestos de su marca base y principal, HOTEL CATALONIA, junto a denominaciones específicas que se refieren a la ciudad o a la concreta ubicación de cada hotel, por ejemplo, HOTEL CATALONIA CATEDRAL u HOTEL CATALONIA PORTAL DE L'ÀNGEL, según es práctica habitual en el sector.
- La "Sagrada Familia" es el monumento más visitado de Barcelona que identifica a toda la ciudad, por ser un templo representativo del modernismo barcelonés, diseñado por el arquitecto catalán Antoni Gaudí.
- Con fecha de 13 de noviembre de 2012, HOTELES CATALONIA, S. A. solicitó la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de la denominación HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA para distinguir hoteles como marca española 3.052.012 y la OEPM la concedió, sin oposición de terceros, con fecha de 20 de febrero de 2013.

En cuanto a los antecedentes jurisprudenciales:

- La Audiencia Provincial de Barcelona dictó con fecha 22 de diciembre de 2011 una sentencia, que es firme, en la que se establece que el titular de una marca

The Commercial Court Nº 2 of Alicante, acting as Community Trademark Court, declared by judgment dated 2 March 2015, the validity of the Spanish Trademark 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA and its full compatibility with the earlier Community Trademark 2.676.203 HOTEL SAGRADA FAMILIA.

By this judgment the Commercial Court dismissed the claims made by HOTEL SAGRADA FAMILIA, S. L. (owner of the Community Trademark HOTEL SAGRADA FAMILIA) against HOTELES CATALONIA group (owner and user of the Spanish Trademark 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA). These declarations are the judicial response to the lawsuit brought in the framework below:

Case background:

- HOTELES CATALONIA, S.A. is a company in the hotel sector which was set up in the eighties and which is well known in the Spanish hotel industry.
- CATALONIA is the distinctive element that HOTELES CATALONIA uses to identify the many hotels in its chain (more than 60).
- To identify each of its hotels, HOTELES CATALONIA registers and uses the composed signs of its main base trademark, HOTEL CATALONIA, along with specific names which refer to the city or the specific location of each hotel, for example, HOTEL CATALONIA CATEDRAL or HOTEL CATALONIA PORTAL DE L'ÀNGEL, as is usual in this sector.
- The "Sagrada Familia" designed by the Catalan architect, Antoni Gaudí, is Barcelona's most visited monument, identifying the entire city because it is an emblematic temple of Barcelona's Modernism.
- On 13 November 2012, HOTELES CATALONIA, S.A. applied to the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) to register the name HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA to distinguish the hotels as Spanish Trademark 3.052.012 and the SPTO granted it on 20 February 2013, with no opposition from third parties.

Case-law background:

- The Barcelona Court of Appeal issued a final judgment on 22 December 2011, which declared that the owner of trademark HOTEL BARCELONA

HOTEL BARCELONA CATEDRAL no puede impedir que HOTELES CATALONIA distinga su hotel con el signo HOTEL CATALONIA CATEDRAL.

- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó con fecha 11 de octubre de 2013 otra sentencia, que también es firme, en la que se establece que es procedente la inscripción de la marca HOTEL CATALONIA PORTAL DE L'ANGEL, no obstante la oposición de otra marca HOTEL PORTAL DE L'ANGEL.

En esta situación fáctica y jurisprudencial, con fecha de 2 de mayo de 2014, la sociedad HOTEL SAGRADA FAMILIA, S.L., presentó demanda contra HOTELES CATALONIA, S.A. y otra sociedad del mismo grupo, por la que la demandante pretendía que se declarara la nulidad de la marca española 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA y su cancelación en la OEPM, y la infracción de su marca comunitaria 2.676.203 HOTEL SAGRADA FAMILIA por el uso de aquel distintivo, así como las correspondientes declaraciones de condena en relación a dicho uso.

Las demandadas se opusieron a esta demanda poniendo de relieve que la situación fáctica y jurisprudencial expuesta llevaba a la desestimación de las pretensiones de la actora.

La sentencia del Juzgado Mercantil acoge la posición de las demandadas y desestima todas las pretensiones de la demandante estableciendo al efecto respecto de cada una de ellas lo siguiente:

- a) Respecto de la primera causa de nulidad alegada, que es la mala fe en el momento de la solicitud de la marca, el Juzgado rechaza todos los argumentos de la actora y señala, como decisivo, el hecho de que la solicitud de HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA se presentara el 13 de noviembre de 2012, es decir, cuando ya se había declarado por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sentencia de 22 de diciembre de 2011) la compatibilidad entre los signos HOTEL BARCELONA CATEDRAL y el de la demandada HOTEL CATALONIA CATEDRAL. Según expresa el Juzgado este hecho explica que la misma decidiera solicitar la marca HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA, no obstante la presencia de HOTEL SAGRADA FAMILIA.

La sentencia destaca también que la coincidencia entre los dos distintivos es sólo parcial y que las diferencias son suficientemente sustanciales por lo que esto, unido a que los antecedentes jurisprudenciales parecían indicar que se trata de signos compatibles, hace que no pueda hablarse de mala fe en la solicitud.

Por otra parte, como el monumento de la Sagrada Familia identifica a toda la ciudad de Barcelona, es explicable que se escoja el mismo para referirse a la ciudad, sin necesidad de que el mismo se ubique en la zona así denominada, además de que el hotel a distinguir está relativamente cerca de dicho monumento (1.200 metros) y esta elección es propia de una estrategia comercial, sin que ello apunte a ninguna intención parasitaria.

- b) Respecto a la supuesta existencia de un riesgo de confusión o asociación entre los signos en la que la demandante pretendía fundar la segunda causa de nulidad y la de infracción marcaria, el Juzgado Mercantil declaró, en síntesis, lo siguiente:

- HOTEL SAGRADA FAMILIA tiene escasa fuerza distintiva, ya que Hotel es identificador del servicio

CATEDRAL cannot prevent HOTELES CATALONIA from distinguishing its hotel with the sign HOTEL CATALONIA CATEDRAL.

- The High Court of Justice of Catalonia issued another final judgment on 11 October 2013, which declared that the trademark HOTEL CATALONIA PORTAL DE L'ANGEL can be registered, in spite of opposition from the trademark HOTEL PORTAL DE L'ANGEL.

In this context, on 2 May 2014, the company HOTEL SAGRADA FAMILIA, S. L., filed a claim against HOTELES CATALONIA, S. A. and another company from the same group, in which the plaintiff claimed the invalidity of the Spanish Trademark 3.052.012 HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA and its cancellation at the SPTO, and the declaration of infringement of its Community Trademark 2.676.203 HOTEL SAGRADA FAMILIA for the use of that sign as well as the corresponding statements of condemnation regarding such use.

The defendants opposed this claim highlighting that the facts and case-law situation led to the dismissal of the plaintiff's claims.

The judgment of the Alicante Commercial Court accepted the defendant's position and dismissed the plaintiff's claims, establishing the following for each request:

- a) Regarding the first alleged invalidity cause, which is bad faith at the time of the trademark application, the Court rejected all the plaintiff's arguments. The Court considered, as crucial, the fact that the application of HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA was filed on 13 November 2012, i.e., when the Barcelona Court of Appeal had already declared (judgment of 22 December 2011) the compatibility between BARCELONA CATEDRAL and the defendant's sign HOTEL CATALONIA CATEDRAL. According to the Court this fact could explain that HOTELES CATALONIA, S.A., decided to apply for the trademark HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA, in spite of the presence of HOTEL SAGRADA FAMILIA.

The judgment also highlighted the fact that the coincidence between the two signs is only partial, that differences are substantial enough and that all this, together with the case law background, seemed to indicate that they are compatible signs, meaning that bad faith cannot be deemed in the application.

In addition, as the Sagrada Familia monument identifies the entire city of Barcelona, it is understandable to choose it when referring to the city, without the hotel necessarily being in the area known as the Sagrada Familia. Furthermore, the hotel is located relatively near to the monument (1,200 metres) and this is a marketing strategy choice which does not suggest a parasitic intention.

- b) Regarding the alleged existence of a likelihood of confusion or association between the signs in which the plaintiff sought to establish the second cause of invalidity and the cause of trademark infringement, the Court held, in substance, the following:

- HOTEL SAGRADA FAMILIA has very little distinctive strength, as "Hotel" identifies the kind of services and "Sagrada Familia" is

y Sagrada Familia se asocia al monumento más conocido y visitado de Barcelona.

- HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA incorpora de forma destacada el nombre de la cadena hotelera, CATALONIA, lo que le hace suficientemente original y distintivo. La importancia de CATALONIA en el conjunto reside en su colocación ya que aparece antes de las palabras “Sagrada” y “Familia”, en que tiene una gran presencia por su extensión y particularidad y en que abunda en la práctica de designar en primer lugar la cadena hotelera.

Estas circunstancias hacen que el conjunto HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA no presente riesgo de confusión ni asociación con el signo de la marca prioritaria y que se desestime tanto la nulidad relativa como la infracción marcaría denunciadas.

En definitiva, el Juzgado Mercantil nº 2 de Alicante desestima todas las pretensiones de la demandante y absuelve a la demandada.

associated with the most famous and visited monument in the city of Barcelona.

- HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA incorporates the name of the hotel chain “CATALONIA” prominently, which makes it sufficiently original and distinctive. The importance of CATALONIA in the overall name lies in its placement because it comes before the words “Sagrada” and “Familia”, in its large presence due to the extent and particularity of this word and also that it is common practice to put the name of the hotel chain at the beginning.

These circumstances mean that the combined name HOTEL CATALONIA SAGRADA FAMILIA has no likelihood of confusion or association with the earlier trademark and, therefore, both actions of relative invalidity and trademark infringement, were dismissed.

In short, the Alicante Commercial Court Nº 2 dismissed all the plaintiff’s claims.

2 LOS JUECES DE PATENTES DE BARCELONA DECLARAN LA INEFICACIA DE LAS REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DE LA PATENTE BÁSICA DE PARICALCITOL CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE LA INTERPRETACIÓN DEL ACUERDO ADPIC

BARCELONA PATENT JUDGES HOLD PRODUCT CLAIMS OF BASIC PARICALCITOL PATENT INEFFECTIVE BASED ON CJEU CASE LAW ON THE INTERPRETATION OF TRIPS

Mediante sentencia de 21 de enero de 2015, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona estimó una demanda interpuesta por la compañía Cinfa y declaró la ineficacia en España de las reivindicaciones de producto 1-3, 6, 13-16, 18-19 y 24 de la patente EP0387077, que es la patente básica del fármaco paricalcitol (Zemlar®).

Antecedentes

La patente fue solicitada ante la Oficina Europea de Patentes (EPO) en marzo de 1990, durante la vigencia de la Reserva de España al Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas (CPE) sobre la patentabilidad de los productos farmacéuticos (Art. 167.2 CPE), y se concedió en enero de 1994. La traducción de la patente al castellano se publicó en diciembre de 1994. Posteriormente, la patente sirvió de base para la concesión de un Certificado Complementario de Protección (CCP) que estuvo vigente hasta el 9 de marzo de 2015.

En la demanda Cinfa argumentaba que la Sentencia del TJUE de 18 de julio de 2013 en el asunto Daiichi (C-414/11) contradice y supera la anterior jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la interpretación de los Art. 27 y 70 ADPIC, de acuerdo con la cual, a partir de su entrada en vigor el 25 de enero de 1995, dichos preceptos habrían venido a sanar la ineficacia inicial de las reivindicaciones sobre productos farmacéuticos contenidas en patentes solicitadas antes del 8 de octubre de 1992. Así, Cinfa alegaba que el Art. 167.5 CPE, que establece que las patentes afectadas por la Reserva al CPE lo estarán durante toda su vida legal, sigue siendo aplicable a todas las patentes solicitadas antes del 8 de octubre de 1992, contrariamente a lo que había declarado en su momento el Tribunal Supremo.

Por su parte, la titular de la patente (WARF) y las licenciatarias de la misma (AbbVie) basaron su defensa de la eficacia de las reivindicaciones impugnadas de la patente, precisamente, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, alegando que, en realidad, la jurisprudencia de la Sentencia Daiichi del TJUE no sería aplicable al caso por cuanto hacía referencia a una patente nacional griega concedida únicamente con reivindicaciones

By means of a judgment dated 21 January 2015, the Commercial Court Nº 5 of Barcelona upheld an action by the company Cinfa and declared the inefficacy in Spain of product claims 1-3, 6, 13-16, 18-19 y 24 of the EP0387077 patent, which is the basic patent on the drug paricalcitol (Zemlar®).

Background

The patent was filed before the European Patent Office (EPO) in March 1990, while the Spanish Reservation to the European Patent Convention (EPC) regarding the patentability of pharmaceutical products was in force (Article 167.2 EPC), and it was granted in January 1994. The Spanish translation of the patent was published in December 1994. Later, the patent served as a basis for the grant of a Supplementary Protection Certificate (SPC), which was in force until 9 March 2015.

In its action Cinfa pleaded that the CJEU judgment of 18 July 2013 in the Daiichi case (C-414/11) contradicts and supersedes the previous case law from the Spanish Supreme Court on the interpretation of Articles 27 and 70 of the TRIPs Agreement, according to which, upon their entry into force on 25 January 1995, said provisions would have healed the initial ineffectiveness of pharmaceutical product claims contained in patents filed before 8 October 1992. So, Cinfa argued that Article 167.5 EPC, which establishes that patents affected by the Reservation to the EPC will be so for all their duration, remains applicable to all patents filed before 8 October 1992, contrary to what the Supreme Court had held at the time.

In turn, the patent holder (WARF) and licensees (AbbVie) based their defence of the efficacy of the patent claims at stake, precisely, on the case law from the Spanish Supreme Court. They argued that, as a matter of fact, the jurisprudence from the Daiichi decision of the CJEU would not apply in this case, as it referred to a national Greek patent granted with process claims

de procedimiento, mientras que la patente EP0387077 es una patente europea concedida con reivindicaciones de producto. Además, WARF y AbbVie defendían que, en todo caso, la reivindicación 24 de la patente, sobre el paricalcitol para tratar el hiperparatiroidismo, nunca estuvo afectada por la Reserva al no proteger el fármaco paricalcitol como tal, sino una indicación terapéutica del mismo.

La sentencia

Finalmente, la sentencia, consensuada por los tres jueces de patentes de Barcelona constituidos como Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, confirmó el planteamiento de la demanda y declaró la ineficacia de todas las reivindicaciones de la patente impugnadas por Cinfa.

En primer lugar, la sentencia analiza la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo sobre la interpretación de los Art. 27 y 70 ADPIC para, posteriormente, contraponerla con la reciente jurisprudencia del TJUE, de acuerdo con la cual los Art. 27 y 70 ADPIC en ningún caso pretenden otorgar efectos a reivindicaciones de patentes que nunca tuvieron tales efectos. En este sentido, la sentencia examina no sólo la Sentencia Daiichi, sino también los dos Autos del TJUE de 30 de enero de 2014 en los asuntos Warner-Lambert (C-372/13 y C-462/13), que Cinfa había aportado al procedimiento. En los Autos Warner-Lambert el TJUE había confirmado que la jurisprudencia de su Sentencia Daiichi es plenamente aplicable a una patente europea concedida con reivindicaciones de producto después de la fecha de aplicación del Acuerdo ADPIC, como era la patente sobre la atorvastatina cálcica.

Asimismo, en su sentencia los jueces de patentes analizan y siguen la Sentencia de 22 de octubre de 2014 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso escitalopram, que ya reconoció que la jurisprudencia de la Sentencia Daiichi y los Autos Warner-Lambert es vinculante y supera la anterior jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Por último, la sentencia confirma que la reivindicación 24 de la patente EP0387077 sobre el paricalcitol para tratar el hiperparatiroidismo sí está afectada por la Reserva de España al CPE (Art. 167.2 CPE), pues no se trata de una reivindicación de uso de tipo suizo, sino de una reivindicación de producto.

Por todo ello, la sentencia declara la ineficacia en España de todas las reivindicaciones de la patente que fueron impugnadas por Cinfa.

WARF y AbbVie han interpuesto un recurso de apelación contra esta sentencia, del que conocerá la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

only, whereas the EP0387077 patent is a European patent granted with product claims. In addition, WARF and AbbVie also pleaded that claim 24 of the patent on paricalcitol for treating hyperparathyroidism was never affected by the Reservation in any event, as it does not protect paricalcitol as such, but a therapeutic indication of the same.

The decision

Finally, the judgment, which was reached by consensus of the three patent judges of Barcelona acting as Patent Chamber of the First Instance Commercial Tribunal of Barcelona, upheld Cinfa's action and declared the inefficacy of all the patent claims that were challenged.

First, the judgment reviews the previous case law from the Spanish Supreme Court on the interpretation of Articles 27 and 70 TRIPs and then it goes on to analyze the recent jurisprudence from the CJEU, according to which Articles 27 and 70 TRIPs do not intend to attribute effects to patent claims that never had such effects. In this regard, the judgment does not only examine the Daiichi decision, but also the two Orders from the CJEU of 30 January 2014 in the Warner-Lambert cases (C-372/13 and C-462/13), which Cinfa had filed into the proceedings. In the Warner-Lambert orders the CJEU had confirmed that the jurisprudence from its decision in Daiichi is fully applicable to a European patent granted with product claims after the date of application of the TRIPs Agreement, as was the case of the atorvastatin calcium patent.

Also, in their judgment the patent judges analyze and follow the Judgment of 22 October 2014 from the Barcelona Court of Appeal in the escitalopram case, which already acknowledged that the jurisprudence from the Daiichi and Warner-Lambert decisions is binding and supersedes the previous case law from the Spanish Supreme Court.

Last but not least, the judgment confirms that claim 24 of the EP0387077 patent on paricalcitol for treating hyperparathyroidism is indeed affected by the Spanish Reservation to the EPC (Article 167.2 EPC), as it is not a Swiss type use claim, but a product claim.

Due to all the above, the judgment declares the inefficacy in Spain of all the claims of the patent that were challenged by Cinfa.

WARF and AbbVie have filed an appeal against this judgment, which will be heard by the Barcelona Court of Appeal.

3 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL AMENDMENTS TO THE SPANISH CRIMINAL PROCEDURE ACT

El Consejo de Ministros acaba de aprobar dos Proyectos de Ley que modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar la justicia penal, fortalecer las garantías procesales y regular las medidas de investigación tecnológicas, que incluyen un conjunto de reformas que afectarán de forma directa e indirecta a los delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial (en adelante "PI").

Dichos Proyectos de Ley deben pasar el control del Congreso de los Diputados y del Senado para convertirse en Leyes definitivas. A pesar de ello, no se prevé que durante su tramitación dichos proyectos sufran modificaciones relevantes.

The Council of Ministers has just approved two draft bills to amend the Spanish Criminal Procedure Act to speed up criminal justice, strengthen the procedural guarantees and regulate the technological investigative measures, which include a set of reforms directly and indirectly affecting crimes against Industrial and Intellectual Property (hereinafter "IP").

These draft bills must now pass the control of Congress and the Senate to become final Acts. However it is unlikely that these draft bills will undergo substantial reforms during their processing.

Entre las novedades que tendrán una incidencia en los delitos contra la PI, hay que resaltar las siguientes:

- Modificación de las reglas de conexidad para evitar la acumulación de causas que generan “macroprocesos” de larga duración que colapsan los Juzgados con asuntos inabarcables.
- Reforma del régimen de remisión de los atestados policiales sin autor conocido.

Dichos atestados ya no se remitirán a los Juzgados, donde en la actualidad son archivados inmediatamente, sino que serán conservados por la Policía a disposición de Jueces y Fiscales, a los efectos de descongestionar a los Juzgados de expedientes que generan tareas meramente burocráticas.

- Establecimiento de plazos máximos para la instrucción, a los efectos de favorecer una mayor agilidad en las investigaciones y evitar instrucciones interminables que dificultan el enjuiciamiento de los responsables.

Se sustituye el actual plazo de 1 mes previsto para la instrucción del proceso sumario, por un plazo más realista de 6 meses.

Si la investigación es compleja, el plazo de duración de la instrucción será de 18 meses, que podrá ser prolongado por igual plazo o por uno inferior por el Juzgado.

Se considerarán complejas las investigaciones que tengan por objeto varios delitos, delitos cometidos por organizaciones criminales, los que involucren gran cantidad de autores o víctimas, los que exijan periciales de abundante documentación o complicados análisis, los que impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas, o sean por delito de terrorismo.

Transcurridos dichos plazos el Juez tendrá obligatoriamente que decidir si se continúa el procedimiento en fase intermedia o si se dicta auto de sobreseimiento.

Estos plazos máximos para la instrucción serán aplicables también al procedimiento abreviado (que es el procedimiento utilizado para la persecución de los delitos contra la PI).

- Sustitución del término “imputado” por el de “investigado” en la fase de instrucción, y del término “acusado” por el de “encausado” tras el auto formal de acusación.
- Generalización de la segunda instancia.

Ante las críticas de organismos internacionales por la falta de regulación procesal del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia revisarán en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, y la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional revisará en apelación las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Se establece la misma regulación que la actualmente prevista para la apelación de las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal en el procedimiento abreviado.

- Transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del

Among the changes that will affect the prosecution of crimes against IP, the following deserve special attention:

- Changing of the connection rules to prevent the joining of procedures which generates long lasting mega-trials collapsing Courts with unmanageable cases.
- Reform on the delivery of police reports with unknown perpetrator.

These police reports will no longer be sent to Courts, where they are currently shelved immediately. They will be kept by the Police at the disposal of the Judge and Public Prosecutor in order to relieve Courts from files that merely generate bureaucratic tasks.

- Setting up of terms to conduct the preliminary investigative phase of proceedings to speed it up preventing never ending procedures which hinder the perpetrator’s prosecution.

The current one month term to conduct the preliminary investigative phase of proceedings in the ordinary procedure is replaced by a more realistic one of 6 months.

If the investigation is complex, the term will be 18 months, which can be extended by the Court for an additional term of the same or shorter length.

Investigations will be deemed complex in the following cases: when involving several crimes, crimes committed by criminal organizations, those involving large numbers of perpetrators or victims, requiring the expertise of abundant documentation or complicated analysis, when enquiries must be conducted abroad, when the management of companies needs to come under review or for terrorism crimes.

After these deadlines, the Judge will necessarily have to decide whether the procedure is continued or shelved.

These time limits for the preliminary investigative phase of proceedings shall also apply to the abbreviated procedure (which is the one used to prosecute crimes against IP).

- Replacement of the term “defendant” for “investigated” in the preliminary investigative phase of proceedings, and of the term “accused” for “prosecuted” after the ruling opening the accusation phase of proceedings.
- Generalization of the second instance.

Faced with criticism from international organizations about the lack of procedural regulation of the appeal against the judgments issued by the Appeal Courts and by the Criminal Division of the National Court, the High Courts of Justice shall review the judgments issued by the Appeal Courts, and the Appellate Division of the National Court shall review the judgments issued by the Criminal Division of the National Court.

The same regulation currently foreseen in the abbreviated procedure for the Trial Courts judgments’ appeals will apply.

Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea, creando un procedimiento de decomiso autónomo.

Con este procedimiento se permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito pese a que el autor del delito no pueda ser juzgado. Se podrá actuar contra todo el patrimonio del penado e incluso decomisar bienes de origen ilícito puestos a nombre de terceras personas.

La acción de decomiso únicamente podrá ser ejercitada por el Ministerio Fiscal.

- Transposición al ordenamiento jurídico interno de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad.
- Regulación de los requisitos que deben concurrir para autorizar: (i) la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas; (ii) la captación y grabación de comunicaciones orales e imágenes mediante la utilización de dispositivos electrónicos; (iii) la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento, localización y captación de imágenes; (iv) el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo de información; y (v) el registro remoto de equipos informáticos.

Hasta la fecha había un vacío legal ante la falta de regulación de estos requisitos por ley, habiendo sido suplido por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

La regla general será que, para acordar una de estas medidas que suponen una intromisión en la privacidad del investigado en el proceso penal, se requerirá autorización judicial.

El Juez accederá si se cumplen los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.

La autorización podrá ser concedida cuando la investigación tenga por objeto alguno de los siguientes delitos: los delitos dolosos castigados con una pena máxima de, al menos, 3 años de prisión, los cometidos en el seno de una organización criminal, los de terrorismo, y los cometidos a través de instrumentos informáticos o telemáticos.

Se establece un plazo de 3 meses como duración máxima inicial de la medida, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo de 2 años.

Una vez terminado el proceso deberán borrarse y eliminarse las grabaciones originales.

- Transposition into national law of Directive 2014/42 / EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014, on the seizure and confiscation of instruments and products of crime in the European Union, creating an autonomous confiscation procedure.

This procedure will allow the withdrawal of ownership of goods coming from crimes even though the perpetrator cannot be prosecuted. It may take action against all the perpetrator's assets and even confiscate illegal assets in a third party's name.

The confiscation action may only be brought by the Public Prosecutor.

- Transposition into national law of Directive 2013/48 / EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 on the right to assistance of legal counsel in criminal proceedings and procedures relating to the European arrest warrant, and the right to report to a third party at the time of withdrawal of freedom and to communicate with others and with consular authorities during detention.
- Regulation of the requirements to be met to authorize: (i) the interception of telephone and telematic communications; (ii) the collection and recording of oral communications and images using electronic devices; (iii) use of technical devices for tracking, locating and taking of pictures; (iv) the registration of mass storage information devices; and (v) the remote registry of computers.

Up to now there has been a loophole with the absence of regulation of these requirements by law, having been supplied up until now by the jurisprudence of the Supreme Court and the Constitutional Court.

The general rule will be that, to arrange one of these measures which means an invasion of the defendant's privacy, a judicial authorization will be required.

The Judge will accede if the principles of specialty, exceptionality, appropriateness, necessity and proportionality of the measure are met.

The authorization may be granted when the investigation is conducted in the following cases: intentional offences carrying a maximum penalty of at least a 3 year prison sentence, those committed within a criminal organization, terrorism, and those committed through computer or telematic instruments.

The measure will have a maximum initial duration of 3 months, renewable for successive periods of equal duration, up to 2 years.

Once the procedure is over the original recordings shall be deleted and removed.

4 ILCITUD DEL EMPLEO DE LA MARCA DE LOS PERFUMES ORIGINALES PARA PUBLICITAR, OFRECER Y COMERCIALIZAR PERFUMES DE EQUIVALENCIA UNLAWFUL USE OF TRADEMARKS OF ORIGINAL PERFUMES TO ADVERTISE, OFFER AND MARKET SMELL-ALIKE PERFUMES

de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante ha estimado la demanda interpuesta por las sociedades CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S., GAULME, S.A.S. y ANTONIO PUIG, S.A., todas pertenecientes al Grupo de perfumería y moda PUIG, contra varias entidades del Grupo SAPHIR, y una cadena de supermercados, que ofrecían y comercializaban perfumes de las firmas "SAPHIR", "CARAVAN" e "IAP", pretendidamente imitaciones en olor de perfumes de conocidas marcas de las actoras.

La demanda se interpuso debido al uso por las demandadas de las marcas de las actoras, tales como Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier, para promocionar, ofrecer y comercializar dichos perfumes de equivalencias.

En concreto, según se entiende probado en la Sentencia, las entidades del Grupo SAPHIR hacían uso de las marcas de las actoras en listados de equivalencias que ponían en relación sus perfumes de equivalencia con las marcas de las actoras, y que facilitaban a los minoristas que distribuían sus productos en el punto de venta. Por su parte, los minoristas, como la cadena de supermercados codemandada, comercializaban en sus establecimientos los perfumes del Grupo SAPHIR mediante el empleo de etiquetas, colocadas en los expositores o lineales, que también reproducían las marcas de las actoras con expresiones del tipo "*Información olfativa del producto. Si te gusta (marca del perfume original), prueba CARAVAN N° xx*". Las etiquetas en algunos casos eran suministradas por el Grupo SAPHIR, y en otros confeccionadas por los propios minoristas en base a los listados e información verbal sobre las equivalencias suministrados por el Grupo SAPHIR.

La Sentencia declara que dichos usos infringen los derechos marcarios de las actoras en tanto que supone la obtención de un aprovechamiento o ventaja desleal del carácter distintivo y del renombre de sus marcas. El Juzgador rechaza la operatividad del "fair use" como límite al *ius prohibendi* consistente en el uso de la marca ajena con fines descriptivos de las características del producto (en este caso el olor), puesto que el uso de la marca ajena en este contexto va más allá de lo meramente descriptivo.

Lo que se persigue, afirma la Sentencia, no es informar sobre cómo huele un perfume (ello en el sector de la perfumería se realiza por medio de muestras o probadores a disposición del público) sino la transferencia de las connotaciones de prestigio, calidad y buena imagen de las marcas de las actoras hacia los productos de las demandadas.

La Sentencia declara asimismo la comisión de actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena y publicidad comparativa ilícita que presenta los productos como imitación o réplica de los perfumes identificados con las marcas de las actoras y que supone una explotación parasitaria de las marcas de las actoras.

En consecuencia, se ha ordenado a las demandadas que cesen y se abstengan de llevar a cabo dichas actividades mediante el uso de las marcas de las actoras, retiren del tráfico económico, destruyan y dejen de suministrar cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga dichas marcas y se abstengan de explotarlas por cualquier medio, no solamente escrito, sino también oral.

Trademark Court N° 2 of Alicante has upheld the lawsuit filed by companies CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S., GAULME, S.A.S. and ANTONIO PUIG, S.A., all part of the Spanish perfume and fashion group PUIG, against several companies of the SAPHIR Group and a supermarket chain, which offered and marketed perfumes of the brands "SAPHIR", "CARAVAN" and "IAP", allegedly smelling like perfumes identified with the plaintiffs' well-known trademarks.

The lawsuit was filed due to the use by the defendants of the plaintiffs' trademarks such as Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne or Jean Paul Gaultier, to promote, offer and sell their smell-alike perfumes.

Specifically, the Judgement presents as proven facts that the SAPHIR Group companies made use of the plaintiffs' signs in comparison lists linking their smell-alike perfumes with the plaintiffs' trademarks which were supplied to the retailers that distributed their products at the point of sale. Meanwhile, the retailers such as the supermarket chain acting as co-defendant, traded the perfumes of the SAPHIR Group on their premises by using labels placed on the displays or shelves which also reproduced the plaintiffs' trademarks with expressions such as "*olfactory information about the product. If you like (original perfume trademark), try CARAVAN N° xx*". The labels were in some cases supplied by the SAPHIR Group, and in others made by the retailers themselves based on the comparison lists and verbal information about the equivalences provided by the SAPHIR Group.

The Judgment declares that such use infringes the plaintiffs' trademark rights as it implies taking unfair advantage of the distinctive character and the repute of their trademarks. The Judge rejects applying to the case the "fair use" exemption as a trademark limitation where the use of a third party's trademark is made for descriptive purposes of the product's characteristics (in this case the smell), since the use of the trademark in this context goes beyond what is merely descriptive.

The judgment affirms that the objective is not to inform what a perfume smells like (in the field of perfumery this is performed through samples or testers made available to the public) but to transfer the connotations of prestige, quality and good image of the plaintiffs' trademarks to the defendants' products.

The Judgment also declares the commission of acts of unfair competition due to taking unfair advantage of another's reputation and unlawful comparative advertising which presents the products as imitations or replicas of the plaintiffs' perfumes and which free-rides their trademarks.

Accordingly, the defendants have been ordered to cease and refrain from carrying out such activities using the plaintiffs' trademarks, to withdraw from the market, destroy and stop supplying all materials, lists or means of identification containing such signs and to refrain from exploiting them by any means, not only written, but also oral.

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

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.