

- 1 Cambios legislativos
Legislative changes
- 2 Marca de la UE: Adopción Medidas Cautelares
EU Trademark: Adoption of preliminary injunctions
- 3 Protección penal
Criminal enforcement

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

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

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

1 CAMBIOS LEGISLATIVOS EN LA REGULACIÓN DE LOS PLAZOS MÁXIMOS DE INSTRUCCIÓN LEGISLATIVE CHANGES TO THE REGULATION OF MAXIMUM TERMS IN THE PRE-TRIAL STAGE

El pasado 29 de julio de 2020 entró en vigor la Ley 2/2020, de 27 de julio, por la que se modifica el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; artículo que desde la entrada en vigor de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, venía estableciendo los plazos máximos para la fase de instrucción en las causas penales, así como los presupuestos para la ampliación de los mismos (ver artículo “Entrada en vigor de la Reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal en nuestra Newsletter nº 47 de enero de 2016).

La fase de instrucción es aquella fase inicial del procedimiento penal consistente en la investigación de unos hechos para determinar si existen indicios de la comisión de un delito y la identidad de todas aquellas personas que puedan haber participado en su comisión, para posteriormente decidir si procede o no que otro órgano judicial distinto al que ha realizado esta investigación inicial celebre juicio sobre estos mismos hechos y contra estas mismas personas y decida (valorando las pruebas practicadas durante el juicio) si procede condenarlos o absolverlos.

Los aspectos más relevantes de la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal –y las novedades más destacadas que se introducen– son los siguientes:

- (i) El plazo máximo inicial que se establece por defecto a partir de la fecha en que se dicte el Auto de Incoación de Diligencias Previas –resolución que da comienzo a la fase de instrucción– pasa a ser de 12 meses, en lugar del plazo máximo inicial de 6 meses que establecía la anterior redacción del artículo 324.

El plazo máximo inicial de la fase de instrucción es ahora de 12 meses

- (ii) Respecto a la ampliación del plazo máximo inicial, se elimina la figura de la “causa compleja”,

On 29 July, 2020, Law 2/2020, of 27 July, came into force, amending article 324 of the Criminal Procedure Code; which, since the entry into force of Law 41/2015, of 5 October, amending the Criminal Procedure Code for the streamlining of criminal justice and the strengthening of procedural guarantees, established maximum terms for the pre-trial phase of proceedings in criminal cases, as well as the requirements for their extension (see article “Amendments to Criminal Procedure come into force in our Newsletter nº 47 of January 2016).

This pre-trial phase is the initial stage of the criminal procedure in line with the investigation of the facts to determine if there are signs that a crime has been committed and the identity of all those who may have taken part in the crime, so as to later decide whether a different judicial body from the one which has carried out the pre-trial phase, should proceed or not with a trial regarding the same facts and against the same people and to decide (assessing the evidence conducted or carried out during the trial hearing), whether to sentence them or absolve them.

The most relevant aspects in the new drafting of article 324 of the Criminal Procedure Code –and the most notable new features that are introduced– are the following:

- (i) The initial maximum term established by default as of the date on which the ruling opening the investigation phase of proceedings is issued –which is the motion that formally initiates the pre-trial phase– is now 12 months, instead of the initial maximum term of 6 months established in the previous drafting of article 324.

The initial maximum period of the pre-trial phase is now 12 months

- (ii) Regarding the extension of the initial maximum term, the new drafting of the article eliminates the “complex proceedings” concept,

introducida en 2015 y cuya declaración por parte del Juzgado confería a la fase instructora un plazo máximo inicial ampliado de 18 meses desde la fecha en que se hubiese dictado el Auto de Incoación de Diligencias Previas, siempre y cuando concurriese alguno de los presupuestos tasados en el apartado 2 de la antigua redacción del artículo 324.

- (iii) En su lugar, la nueva redacción faculta al Juez Instructor para prorrogar (mediante Auto motivado pero sin necesidad de que concurran determinados presupuestos tasados) el plazo máximo inicial de la instrucción de 12 meses por periodos adicionales iguales o inferiores a 6 meses, sin establecer un límite al número de prórrogas que pudieran acordarse.
- (iv) Si bien en la redacción antigua, como mencionábamos, para acordar la declaración de una causa como compleja era necesario que se diese alguno de los presupuestos tasados en el artículo 324; en la nueva redacción, en cambio, el Juez Instructor, en el Auto que acuerde la prórroga, únicamente deberá explicar por qué no se ha podido concluir la instrucción en plazo y referirse a las diligencias instructoras pendientes así como a la importancia de las mismas. La exigencia de una resolución motivada será igualmente exigible cuando las prórrogas sean denegadas por el Juzgado.
- (v) Desaparece la posibilidad de que el Juzgado de Instrucción acuerde prórrogas superiores a 6 meses contempladas en la antigua redacción. Las prórrogas a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, conforme a lo señalado en el epígrafe (iii), deberán ser por periodos iguales o inferiores a 6 meses.
- (vi) La nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal trae consigo asimismo cambios muy relevantes respecto a quién puede plantear que el plazo máximo de instrucción sea prorrogado. Si conforme a la redacción antigua la solicitud de que la causa fuese declarada compleja podía ser cursada exclusivamente a instancia del Ministerio Fiscal, la nueva redacción, en cambio, faculta a cualquiera de las partes personadas para solicitar las prórrogas de la instrucción, e incluso al propio Juez Instructor para acordarlas de oficio sin que medie petición previa. Cuando la solicitud de prórroga la realice alguna de las partes, el Juzgado, al igual que ocurría hasta la entrada en vigor de la nueva Ley, deberá dar traslado al resto de partes con carácter previo a acordar lo que proceda.
- (vii) También igual que ocurría en la redacción antigua, el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que deberán considerarse como válidas aquellas diligencias de investigación que se hayan completado una vez expirado el plazo de instrucción, siempre y cuando la práctica de tales diligencias hubiese sido acordada con carácter previo a que se cumpliera el final del referido plazo.
- (viii) Sin embargo, cualquier diligencia instructora acordada una vez transcurrido el plazo de instrucción no resultará válida; incluso cuando la misma se haya ordenado dentro del plazo de una prórroga acordada, si finalmente dicha prórroga ha resultado revocada.

introduced in 2015 and whose declaration by the court conferred an extended initial maximum term of 18 months from the date in which the ruling opening the investigation phase of proceedings had been issued, as long as any of the requirements included in section 2 of the old drafting of article 324 concurred.

- (iii) Instead, the new drafting empowers the judge to extend (by means of a reasoned ruling but without the need for specific requirements set by the Code) the 12 months initial maximum period of the pre-trial phase of proceedings for additional periods equal to or less than 6 months, without establishing a limit to the number of extensions that could be granted.
- (iv) Although in the old drafting, as we mentioned, one of the requirements included in article 324 had to concur in order to declare that the proceedings were complex; instead, in the new drafting, the judge, as part of the ruling that orders the extension, only needs to explain why the investigation could not be concluded during the initial term and refer to the pending investigative steps as well as their importance. The requirement of a reasoned ruling will also apply when the extensions are denied by the judge.
- (v) The possibility of the judge ordering term extensions of more than 6 months as set out in the old article 324 disappears. The term extensions from the entry into force of the new law, in accordance with what we refer to in section (iii), must be for periods equal to or less than 6 months.
- (vi) The new drafting of article 324 of the Criminal Procedure Code also brings very relevant changes regarding who may request term extensions for the pre-trial phase of proceedings. While, according to the old drafting, the petition for the proceedings to be declared as complex could be filed exclusively at the request of the public prosecutor, the new drafting, instead empowers any of the parties to request extensions of the pre-trial phase of proceedings, and even empowers the judge himself to order it *ex officio* without prior request. When the request for an extension is made by any of the parties, the judge, as it was prior to the entry into force of the new law, must obtain the other parties' opinion prior to deciding on what is appropriate.
- (vii) Also, as was the case in the old drafting, the new article 324 of the Criminal Procedure Code establishes that those investigative steps that have been completed once the term of the pre-trial phase of proceedings has expired, will still be valid, as long as such investigative steps were ordered before the end of the referred term.
- (viii) However, any investigative step ordered once the pre-trial phase term has elapsed will not be valid; even when an investigative step has been ordered within the term of an agreed extension, if finally said extension has been revoked.

Transcurrido el plazo máximo indicado o sus prórrogas, el Juez instructor decidirá en base a las investigaciones realizadas si hay indicios suficientes que justifiquen que el procedimiento penal tiene que seguir adelante para depurar las responsabilidades penales y civiles oportunas o si, por el contrario, no hay material suficiente para ello y considere procedente cerrar el procedimiento sin necesidad de llegar a juicio.

Por último pero no por ello menos importante, y aunque no forme parte de del nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sino de la Disposición Transitoria de la Ley 2/2020 que introduce la nueva redacción del mismo, conviene destacar que todas aquellas causas que se encontraban en fase de instrucción a fecha de la entrada en vigor de la Ley 2/2020 cuentan con un nuevo plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la misma, venciendo por tanto el nuevo plazo de instrucción de todas ellas el 29 de julio de 2021, sin perjuicio de que el mismo pueda ser ampliado conforme a lo comentado anteriormente.

Once the maximum time indicated or its extensions have elapsed, the judge will decide, based on the investigation carried out, if there are sufficient signs to justify the criminal procedure going ahead so as to establish the relevant criminal and civil responsibilities, or if on the contrary, there are not enough signs to do so and it is considered advisable to end the procedure without taking it to trial.

Last but not least, and although it is not part of the new article 324 of the Criminal Procedure Code but of the Transitory Provision of Law 2/2020 that introduces the new drafting of the article, it should be noted that all those criminal proceedings that were undergoing the pre-trial phase at the date of the entry into force of Law 2/2020, have a new term of 12 months from the entry into force of said law, so the new term of the pre-trial phase of all such proceedings will expire on 29 July, 2021, regardless of the fact that it may be extended in accordance with the aforementioned law.

2 ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES INAUDITA PARTE, CON EFECTOS EN LA UE, POR LA EMISIÓN DE CERTIFICACIONES DE CONFORMIDAD EUROPEA (“CE”) DE MASCARILLAS DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA BAJO SIGNOS DISTINTIVOS INFRACADORES

ADOPTION OF PRELIMINARY INJUNCTIONS, WITH EFFECT IN THE EU, FOR THE ISSUANCE OF EUROPEAN CONFORMITY (“EC”) CERTIFICATES FOR RESPIRATORY PROTECTION FACE MASKS UNDER INFRINGING DISTINCTIVE SIGNS

El pasado 17 de julio de 2020, el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante, actuando en calidad de Juzgado de Marcas de la Unión Europea (JMUE nº 1), estimó la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, y previas a la demanda principal, interpuesta por la asociación alemana Tüv Markenverbund, EV (en adelante, TÜV) contra Tuv-World ECC Certification Service, S.L. (en adelante, TUV-WORLD) por infracción de una Marca de la Unión Europea (MUE) de aquella sobre el signo distintivo “TÜV”. El Juzgado consideró que concurrían los requisitos necesarios para la adopción de tales medidas excepcionales, con efectos en toda la Unión Europea, toda vez que TUV-WORLD había estado utilizando un signo distintivo similar a la Marca renombrada “TÜV” de la demandante, para emitir certificaciones de conformidad europea (“CE”) de mascarillas de protección respiratoria.

Antecedentes

Las entidades mercantiles alemanas “TÜV”, vinculadas a la demandante, son líderes mundiales en la prestación de servicios técnicos de prueba, inspección y certificación (sector “TIC”).

La actora, asociación creada por las sociedades matrices “TÜV” con el fin de gestionar y proteger las Marcas “TÜV”, es titular, entre otras, de la MUE nº 013292081 renombrada “TÜV” (denominativa) para distinguir, entre otros, servicios de las clases 35 y 42 entre los que se encuentran servicios de realización de pruebas técnicas, autenticación y control de calidad, servicios de control técnico e inspección y servicios de certificación.

On 17 July 2020, the Commercial Court No. 1 of Alicante, acting as European Union Trademark Court (EUTM Court No. 1), granted the *ex parte* preliminary injunctions request, which had been filed by the German association Tüv Markenverbund, EV (hereinafter TÜV) against Tuv-World ECC Certification Service, S.L. (hereinafter, TUV-WORLD), for infringement of its European Union Trademark (EUTM) on the distinctive sign “TÜV”. The Court considered that the necessary requirements for the adoption of such exceptional measures, with effect throughout the European Union, were met, since TUV-WORLD had been using a distinctive sign similar to the plaintiff’s well-known trademark “TÜV”, to issue European Conformity (“EC”) certificates of respiratory protection face masks.

Background

The German companies “TÜV”, linked to the plaintiff, are world leaders in the provision of technical testing, inspection and certification services (“ICT” sector).

The plaintiff, an association created by the parent companies “TÜV” in order to manage and protect the “TÜV” trademarks, is the owner, among others, of the well-known EUTM No. 013292081 “TÜV” (word) to distinguish, along with others, services in classes 35 and 42, among which are technical testing, authentication and quality control services, technical control and inspection services and certification services.

Por su parte, la demandada es una sociedad fundada en el año 2019 y dedicada a la emisión de certificaciones de conformidad de productos.

En su solicitud de medidas cautelares, la demandante acreditó que dicha sociedad estaba emitiendo certificaciones de "Conformidad Europea" (CE) de mascarillas de protección respiratoria, algunas de ellas de categorías "FFP2" y "N 95", haciendo uso del signo distintivo "TUV world", prácticamente idéntico a la Marca registrada renombrada de TÜV.

Además, TÜV aportó pruebas de que tales certificaciones de conformidad (i) habían sido emitidas en favor de sociedades chinas fabricantes de mascarillas con destino al mercado europeo; y (ii) no cumplían los estándares básicos de conformidad exigidos por la normativa comunitaria, con los riesgos para la salud pública que ello conlleva en el contexto actual de pandemia por la COVID-19.

Asimismo, la actora acreditó que el signo conflictivo "TUV world" también se estaba utilizando en la denominación social de la demandada y en el nombre de dominio "www.tuv-world.es", utilizado por ésta para promocionar sus servicios en Internet.

Por todo ello, TÜV solicitó al Juzgado que se ordenara de inmediato cautelarmente, y antes de que se diera vista a la demandada, (i) la cesación de cualquier acto de explotación, incluidos pero no limitados, el ofrecimiento, la promoción y la prestación de servicios de verificación, realización de pruebas, inspección y certificación, haciendo uso, por cualquier medio, del signo infractor "TUV-WORLD", así como de cualesquiera otros signos infractores de la Marca TÜV de la actora; (ii) la prohibición de emitir certificaciones de conformidad, habida cuenta de que las mismas se estaban emitiendo bajo la denominación social de la demandada, infractora en sí misma de los derechos de exclusiva de la demandante; (iii) requerir a la demandada para que informara de la identidad de los clientes en favor de cuyos productos se hubieran emitido las certificaciones de conformidad europea conflictivas; y (iv) requerir a la demandada para que se dirigiera a todos esos clientes, informando de que la vigencia de tales certificaciones quedaba revocada con efectos inmediatos.

Resolución

El JMUE nº 1 estima íntegramente la solicitud de medidas cautelares inaudita parte de TÜV tras contrastar que concurren todos los requisitos precisos para su adopción:

- (i) Así, aprecia, por un lado, que concurre el presupuesto del *fumus boni iuris* (aparición de buen derecho) puesto que tiene por probado que:
 - TÜV es titular de la MUE nº 013292081 "TÜV", la cual está en vigor;
 - Dicha Marca registrada ha adquirido renombre en el mercado;
 - TUV-WORLD utiliza para identificar sus servicios, idénticos a los designados con la Marca de la actora, un signo que reproduce dicha Marca y lo hace añadiendo un término descriptivo y geográfico, que, en atención a la

For its part, the defendant is a company established in 2019 and dedicated to the issuance of product conformity certificates.

In its request for preliminary injunctions, the plaintiff proved that said company was issuing "European Conformity" (EC) certificates for respiratory protection face masks, including some of the categories "FFP2" and "N 95", using the distinctive sign "TUV world", which is practically identical to the well-known trademark TÜV.

In addition, TÜV submitted evidence that such conformity certificates (i) had been issued to Chinese companies manufacturers of face masks for the European market; and (ii) did not meet the basic standards of conformity required by the EU regulations, with the risks to public health that this entails in the current context of the COVID-19 pandemic.

Furthermore, the plaintiff proved that the conflicting sign "TUV world" was also being used in the defendant's company name and in the domain name "www.tuv-world.es", used by the defendant to promote its services on the Internet.

Therefore, TÜV requested the court to order immediately, with preliminary effects, and before the defendant was heard, (i) the cessation of all acts of exploitation, including but not limited to offering, promoting and providing verification, testing, inspection and certification services, making use, by whatever means, of the infringing sign "TUV-WORLD", as well as any other signs infringing the plaintiff's TÜV trademark; (ii) the prohibition to issue certificates of conformity, given that these were being issued under the defendant's company name, which itself infringes the plaintiff's exclusive rights; (iii) to require the defendant to provide the identity of the clients for whose products the controversial certificates of European Conformity have been issued; and (iv) to require the defendant to address all mentioned clients, informing them that the validity of such certificates has been revoked with immediate effect.

Judgment

The EUTM Court No. 1 fully grants the *ex parte* preliminary injunctions request by TÜV after verifying that all the necessary requirements for its adoption have been met:

- (i) Thus, it appreciates, in the first place, that the *fumus boni iuris* (apparent arguments) requirement concurs since it has proven that:
 - TÜV is the owner of the EUTM No. 013292081 "TÜV", which is in force;
 - This registered trademark has acquired a well-known character in the market;
 - TUV-WORLD uses a sign to identify its services, identical to those designated with the plaintiff's trademark, that reproduces said trademark and does so by adding a descriptive and geographical term, which, in view of the high similarity between the signs

alta similitud entre los signos y a la identidad aplicativa, no evita indiciariamente la infracción;

- Por las mismas razones, el nombre de dominio y la denominación social de la demandada son indiciariamente infractores;
- La entidad demandada ha utilizado el signo de la demandante para dar la impresión de que cuenta con las certificaciones requeridas por la normativa comunitaria y de que son expedidas por una entidad que es generalmente conocida como legitimada para expedirlas; y
- Con esta conducta, la demandada no sólo se aprovecha del renombre de la Marca de la demandante, sino que, además, puede perjudicar ese renombre, por estar asociada a mascarillas de protección respiratoria que no cumplen con la normativa comunitaria de certificación de conformidad europea, todo ello en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

(ii) Por otro lado, el JMUE nº 1 estima igualmente que concurre el requisito del *periculum in mora* (peligro por la mora procesal), por cuanto, según declara, de conformidad con la doctrina del Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante ("TMUE"), mientras se haya constatado la comisión de una infracción, queda justificada la concurrencia de este presupuesto, ya que la medida cautelar impide la continuación en el tiempo de los efectos derivados de la infracción.

El JMUE nº1 añade, por otro lado, que, de no adoptarse las medidas, se pueden perjudicar los derechos del demandante, sobre todo, como consecuencia de la situación de pandemia por la COVID-19 en la que nos encontramos.

Asimismo, el JMUE nº 1 considera que la medida cautelar de cesación de la actividad infractora y de remoción de los efectos de la infracción, evitando la continuación en el tiempo de las infracciones marcarias denunciadas en el proceso principal, se revela adecuada para garantizar una eventual sentencia condenatoria.

Por último, el JMUE nº 1 añade que no puede afirmarse que exista otra medida menos onerosa que cumpla la finalidad de que la medida cautelar sea proporcional, máxime cuando la entidad demandada ha ignorado las reclamaciones de la demandante.

(iii) Caucción: el JMUE nº 1 considera que 10.000€ es suficiente para cubrir el posible daño que se pudiera causar a la entidad demandada en el caso de que la demanda principal no fuera estimada.

En base a lo anterior el Juzgado ordena cautelarmente, **con efectos en todo el territorio de la Unión Europea**, (i) el cese provisional de cualquier acto de explotación, incluidos pero no limitados, el ofrecimiento, la promoción y la prestación de servicios de verificación, realización de pruebas, inspección y certificación, haciendo uso, por cualquier medio, del signo infractor "TUV-WORLD", así como de cualesquiera otros signos infractores de la MUE "TÜV" de la actora, (ii) la prohibición provisional de

and the identity between in the services, does not preliminarily avoid the infringement;

- For the same reasons, the defendant's domain name and the company name are preliminarily infringing;
- The defendant has used the plaintiff's sign to give the impression that it has the certifications required by the EU regulations and that they are issued by an entity that is generally known to be entitled to issue such certifications; and
- With this behaviour, the defendant not only takes advantage of the reputation of the plaintiff's trademark, but may also damage that reputation, because it is associated with respiratory protection face masks that do not comply with the EU regulations on certification of European Conformity, all in the context of the COVID-19 pandemic.

(ii) In the second place, the EUTM Court No. 1 also considers that the *periculum in mora* (danger in delay) requirement is met, since, as it states, in accordance with the doctrine of the EUTM Court of Appeal, as long as it is established that an infringement has been committed, the concurrence of this requirement is justified, since the preliminary injunction prevents the continuation in time of the effects derived from the infringement.

The EUTM Court No. 1 adds, moreover, that if the measures are not adopted, the rights of the plaintiff may be harmed, especially as a result of the current COVID-19 pandemic situation.

Likewise, the EUTM Court No. 1 considers that the preliminary injunction of cessation of the infringing activity and removal of the effects of the infringement, avoiding the continuation in time of the trademark infringements reported in the main proceedings, is sufficient to guarantee an eventual condemnatory judgment.

Finally, the EUTM Court No. 1 adds that it is not possible to assert that there is any other less onerous measure that fulfills the purpose of making the precautionary measure proportional, especially when the defendant has ignored the plaintiff's claims.

(iii) Bond: the EUTM Court No. 1 considers that 10,000 Euros is sufficient to cover the possible damage that could be caused to the defendant entity in the event that the main claim is not granted.

On the basis of the above, the court preliminarily orders, **with effect throughout the territory of the European Union**, (i) the provisional cessation of any act of exploitation, including but not limited to, the offering, promotion and provision of verification, testing, inspection and certification services, making use, by any means, of the infringing sign "TUV-WORLD", as well as any other signs infringing the plaintiff's

la emisión de certificaciones de conformidad, habida cuenta de que las mismas se están emitiendo bajo la denominación social de la demandada, la cual en sí misma es infractora de los derechos de exclusividad de la demandante, (iii) requerir a la demandada para que informe sobre la identidad de todas las sociedades o clientes en favor de cuyos productos ha emitido las certificaciones de conformidad europea infractoras y (iv) requerir a la demandada para que se dirija a todas y cada una de dichas personas físicas o jurídicas, informando de que la vigencia de las certificaciones emitidas hasta la fecha queda revocada con efectos inmediatos.

EUTM “TÜV”, (ii) the provisional prohibition of the issuance of certificates of conformity, given that these are being issued under the defendant’s corporate name, which in itself infringes the plaintiff’s exclusive rights, (iii) to require the defendant to provide the identity of all the companies or clients for whose products it has issued the infringing European certificates of conformity, and (iv) to require the defendant to contact each and every one of those natural or legal persons, informing them that the validity of the certificates issued up to that date is revoked with immediate effect.

3 CONDENA PENAL AL TITULAR DE UN TALLER DE VEHÍCULOS POR EL USO DE ETIQUETAS CON LA MARCA REGISTRADA BOSCH EN SUS MÁQUINAS VEHICLE WORKSHOP OWNER CONVICTED FOR USING LABELS WITH THE BOSCH TRADEMARK ON HIS MACHINES

Con fecha de 1 de septiembre de 2020 la Audiencia Provincial de Castellón (Sección 2ª) ha confirmado la condena penal al titular de un taller de vehículos por la comisión de un delito contra la propiedad industrial a la pena de 6 meses de prisión, accesoria de inhabilitación para el ejercicio del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y al pago de las costas, con reserva de las acciones civiles que puedan corresponder a la parte perjudicada.

On 1 September 2020, the Court of Appeal of Castellón (Section 2) confirmed the criminal conviction of a vehicle workshop owner for a crime against industrial property rights, consisting of a six-month prison sentence, additional penalty of disqualification from standing for public office during the time of the sentence, and payment of the procedural costs, reserving the right to take civil actions that may correspond to the injured party.

De la relación de hechos probados de la sentencia de 30 de mayo de 2019 del Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón, la Audiencia Provincial recoge que el acusado poseía en su taller tres máquinas de color verde, semejante al color corporativo de BOSCH, y a las que había colocado pegatinas con imitación del logotipo de dicha marca, siendo que no eran de la marca BOSCH ni funcionaban con software de BOSCH, careciendo, por tanto, de autorización del titular legítimo de los derechos de propiedad industrial (la precitada mercantil), y resultando en su perjuicio, dando apariencia oficial a sus clientes e induciéndoles a error sobre el servicio contratado.

From the proven facts recorded in the sentence issued on 30 May 2019 by the Trial Court no. 3 of Castellón, the Court of Appeal highlights that the defendant owned three machines in his workshop, all of them green, similar to BOSCH’s corporate colour, and on which he had placed stickers with a logo imitating that of the brand. Neither the labels nor the machines were authorized by BOSCH nor did they operate with BOSCH software, therefore lacking authorization from the legitimate owner of the industrial property rights (the aforementioned company), and resulting in the brand’s detriment, appearing as official to the workshop’s clients and misleading them about the contracted service.

Se da la circunstancia decisiva que BOSCH es una marca denominativa registrada en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) bajo el número 67.744.

The fact that BOSCH is a word mark duly registered in the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) under number 67.744 constituted a decisive circumstance.

Al constituir estos hechos un delito contra la propiedad industrial, recogido en el artículo 274 del Código Penal, el Juzgado de lo Penal condenó al titular del taller.

Because these acts constitute a crime against industrial property rights, observed by article 274 of the Spanish Criminal Code, the judge sentenced the workshop owner.

El acusado recurrió la sentencia condenatoria del Juzgado cuestionando el título de la marca y aduciendo error en la valoración de la prueba, así como no haberse practicado prueba pericial respecto de las semejanzas o características entre el logotipo oficial y el imitado, solicitando se dictara sentencia absoluta.

The defendant appealed the judge’s decision, questioning the trademark registration and alleging an error in the assessment of the evidence, as well as questioning that no expert report had been issued regarding the characteristics or similarities between the official logo and the imitated one, demanding an acquittal.

La acusación particular impugnó el recurso presentado por el acusado y rebatió las alegaciones vertidas en su totalidad. También el Ministerio Fiscal solicitó que el recurso fuera desestimado.

The private prosecution challenged the appeal filed by the defendant and refuted the allegations in their entirety. The Public Prosecutor also requested that the appeal be dismissed.

En su sentencia, la Audiencia Provincial desestima el recurso del condenado destacando que no se aprecia error en la valoración de la prueba y compartiendo las consideraciones del Juzgado de lo Penal.

Razona la Audiencia que el acusado se encontraba presente durante la inspección ocular del taller, inspección que fue ratificada en el plenario por los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo el operativo y por el testigo que les acompañó: las máquinas con las etiquetas de la marca "BOSCH" eran perfectamente visibles. A mayor abundamiento, obran en las actuaciones fotografías de las máquinas en las que figura el logotipo de "BOSCH".

Dado que el acusado no pudo negar que se produjera dicha inspección, se limitó a aducir que no se pretendía confundir a los clientes con el uso de las etiquetas de la marca BOSCH en las máquinas. No obstante, concluye la Audiencia que la inferencia lógica que resulta de colocar el logotipo de la marca en esas máquinas de forma visible no es otra que, precisamente, suscitar esa confusión o asociación con la marca BOSCH.

La Audiencia Provincial concluye que la inferencia lógica que resulta de colocar el logotipo de la marca de las máquinas de forma visible es la de suscitar confusión o asociación con la marca BOSCH

En este sentido parafrasea la Audiencia Provincial la sentencia del Juzgado de lo Penal, pues a partir de las declaraciones, las intervenciones y el atestado policial, pudo concluirse (i) que las máquinas empleadas por el propietario del taller eran de marca distinta a BOSCH pese a presentar etiquetas con dicho nombre, perjudicando ello no solo al titular de la marca, sino también induciendo a error a los consumidores sobre el servicio contratado; (ii) que no se precisa de un informe específico sobre la confusión a los consumidores, más teniendo en cuenta que los adhesivos aparentaban originalidad, las máquinas presentaban un color similar a las originales, y las mismas se encontraban en un taller dedicado a la misma actividad que los servicios de la marca BOSCH, siendo ésta el diagnóstico y reparación de vehículos; y (iii) que resulta indiferente que las máquinas en cuestión se encontraran en una zona restringida con carteles prohibiendo el paso, en tanto que ello no evitaba que los clientes pudieran visualizarlas y pudiendo, en consecuencia, inducirles a error sobre el servicio contratado.

La Audiencia Provincial también determina que "no parece serio" cuestionar la titularidad de la propiedad industrial en el recurso de apelación en tanto que no se había cuestionado la misma con anterioridad a lo largo del procedimiento, habiendo tenido acceso la defensa del acusado a la totalidad de las actuaciones, ello independientemente de actuaciones anteriores y subyacentes a la denuncia de la parte perjudicada.

En definitiva, la Audiencia confirma la sentencia del Juzgado de lo Penal y además condena a las costas de la apelación al acusado.

In its ruling, the Court of Appeal dismissed the defendant's appeal, highlighting that no error was observed in how the evidence was assessed, and sharing the judge's considerations.

The Court of Appeal reasoned that the defendant was present during the police inspection at the workshop, an inspection that was ratified at the hearing by the National Police agents who conducted the raid, and by the witness who accompanied them: the machines bearing the "BOSCH" labels were perfectly visible. Furthermore, pictures of said machines depicting the "BOSCH" logo were included in the case file.

Since the defendant could not deny that the inspection took place, he merely argued that he had not intended to mislead customers by using BOSCH labels. However, the Court of Appeal highlights the fact that the logical inference resulting from visibly placing the brand's logo on those machines is, precisely to cause a confusion or association with the BOSCH brand.

The Court of Appeal highlights that the logical inference from visibly placing the brand's logo on the machines is to cause confusion or association with the BOSCH brand

In this regard, the Court of Appeal paraphrases the judge's sentence, since from the statements, the interventions and the police report, it could be concluded (i) that the machines used by the workshop owner were of a brand other than BOSCH despite displaying labels with said name, harming not only the trademark owner, but also misleading consumers about the contracted service; (ii) that a specific report regarding the confusion caused to consumers is not required, especially taking into account that the labels appeared original, the machines presented a similar colour to the original ones, and they were in a workshop dedicated to the same activity as the services provided by the BOSCH brand, this being the diagnosis and repair of vehicles; and (iii) that it is irrelevant whether the machines in question were in a restricted area with no through-road signs, insofar as this did not prevent customers from seeing the machines and could, in consequence, mislead them about the contracted service.

The Court of Appeal also determines that "it does not seem serious" to question the industrial property rights ownership in the appeal, since it had not been questioned before during the course of the proceedings, the defendant and his counsel having had access to the case file, regardless of previous and underlying actions in relation to the criminal complaint filed by the injured party.

In conclusion, the Court of Appeal confirms the judge's sentence and also sentences the defendant to pay the procedural costs of the appeal.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

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

MADRID

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

LAS PALMAS

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

www.ga-ip.com

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

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

It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com