

- 1 Cambios legislativos  
Legislative changes
- 2 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 3 Marcas y diseños  
Trademarks and designs
- 4 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 SE INICIA EL TRÁMITE PARLAMENTARIO DE LA NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARLIAMENTARY PROCESS OF THE NEW CRIMINAL PROCEDURE ACT BEGINS

El pasado 24 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, cuyo contenido puede ser objeto de modificaciones tras su paso por las Cortes.

En cualquiera de los casos, puede concluirse ya en este momento que los cambios estructurales que va a experimentar el proceso penal español serán de gran trascendencia.

Para empezar, dicha Ley Orgánica constituirá un texto legal completamente nuevo y no una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal actual, que data de 1882 y cuenta con decenas de reformas parciales a sus espaldas.

Muchos serán los cambios operados por la nueva Ley, pero sin duda el cambio de mayor calado será que la actual fase de instrucción del procedimiento dejará de estar dirigida por el Juez Instructor y pasará a estar impulsada por la Fiscalía.

Es decir, con la nueva Ley corresponderá a los Fiscales la iniciativa y coordinación de las investigaciones en el marco de los procedimientos penales durante su fase de instrucción, quedando atrás la figura del Juez Instructor, cuyo rol pasará a desdoblarse en dos figuras de marcado carácter imparcial: el Juez de Garantías –que protegerá los derechos fundamentales de las partes personadas en el procedimiento– y el Juez de la Audiencia Preliminar –que decidirá sobre la pertinencia de abrir juicio oral y sobre la admisión de pruebas propuestas por las partes para practicarse en dicho juicio.

Los Jueces quedarán al margen de cualquier aspecto que tenga que ver con el impulso o coordinación de las investigaciones durante la fase de instrucción, limitándose únicamente a resolver los recursos que las partes pudieran plantear durante la fase de instrucción y a decidir sobre la conveniencia de apertura del juicio oral y sobre las pruebas a practicar en los mismos.

Lo que se pretende con la nueva Ley es, principalmente, adecuar la investigación de las causas penales españolas a las de los países de

On 24 November, the Council of Ministers approved the Draft of the new Spanish Criminal Procedure Act, the content of which may be subject to modifications after going through Parliament.

In any event, we may already conclude at this point in time that the structural changes the Spanish criminal procedure will undergo will be of great importance.

First, this Law will constitute a completely new legal text and not a reform of the current Criminal Procedure Act, which dates back to 1882 and has dozens of partial reforms behind it.

There will be many changes brought about by the new Law, but the most profound change will undoubtedly be that the current investigation phase of proceedings will no longer be directed by the Investigating Judge and will be promoted, instead, by the Public Prosecutor's Office.

In other words, with the new Law, the Public Prosecutors will be responsible for the initiative and coordination of investigations within the framework of criminal proceedings during their investigation phase, leaving behind the participation of the Investigating Judge in this regard, whose role will be divided into two others of a highly impartial nature: the Judge of Guarantees –protecting the fundamental rights of the parties in the proceedings– and the Preliminary Hearing Judge –deciding on the appropriateness of opening the trial hearings and on the admission of evidence proposed by the parties to be examined in said trial hearing.

The Judges will be excluded from any aspect that has to do with the promotion or coordination of the investigations during the investigation phase of proceedings, limiting themselves solely to resolving the appeals that the parties may raise during the investigation phase and deciding on the convenience of opening the trial hearing and on the admissibility of the evidence to be examined as part of such hearing.

The aim of this new Act is, mainly, to adapt the judicial investigation of Spanish criminal cases to

nuestro entorno, teniendo muy presente la reciente entrada en vigor del Reglamento (UE) 2017/1939, que busca potenciar la colaboración de las investigaciones penales transnacionales en Europa.

El referido Reglamento europeo introduce la figura de la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés), atribuyéndole las funciones de *“investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de los delitos contra los intereses financieros de la Unión”*.

Por ello, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el referido Anteproyecto, aprobaba también el Anteproyecto de Ley Orgánica de la Fiscalía Europea, como puente entre la futura Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal y el Reglamento europeo antes citado.

Según su redactado la reforma responde a un “mandato” europeo puesto que la peculiar figura del Juez Instructor español –comparada dicha particularidad con otros países europeos y a la vista de la nueva regulación europea sobre la materia– no resulta óptima a la hora de facilitar colaboraciones entre España y otros países europeos en materia de investigación judicial penal, siendo por ello procedente la realización de cambios que armonicen la legislación española con la de la mayor parte de los países europeos.

Algunos cambios también relevantes que, entre muchos otros, traerá la nueva Ley tendrán que ver con una limitación de la prisión preventiva (las 72 horas actuales pasarían a 24), la introducción de técnicas de investigación novedosas adaptadas a los nuevos tiempos, funciones reforzadas atribuidas a la Fiscalía para evitar filtraciones de causas penales a medios de comunicación o la imposibilidad para sindicatos y partidos políticos de ejercer la acción popular.

Nos encontramos ante cambios de mucha trascendencia no sólo desde el punto de vista legislativo, sino también desde una perspectiva práctica. Se trata de una gran transformación estructural del procedimiento penal, que, habida cuenta su magnitud, en principio, contará con un periodo de transición (*vacatio legis*) de seis años hasta la entrada en vigor de la nueva Ley desde su aprobación.

those of the neighbouring countries, keeping in mind the recent entry into force of Regulation (EU) 2017/1939, which seeks to promote collaboration in transnational criminal investigations in Europe.

The aforementioned European Regulation introduces the role of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), attributing to such Office the functions of *“investigating, prosecuting and bringing to trial the perpetrators of crimes against the financial interests of the Union”*.

Therefore, on the same day that the Council of Ministers approved the Draft, it also approved the Draft Act of the European Prosecutor’s Office, as a bridge between the future Criminal Procedure Act and the previously mentioned European Regulation.

According to its wording the reform responds to a European “mandate” since the unusual character of the Spanish Investigating Judges –when compared to other European countries and in view of the new European regulation on the matter– is not optimal when it comes to facilitating collaboration between Spain and other European member states in criminal judicial investigation matters, therefore considering it appropriate to make changes to bring Spain in line with most European countries.

Other relevant changes among many which the new Act will bring, will be a limitation on preventive detention (the current 72 hours will change to 24), the introduction of new investigation techniques adapted to new times, reinforced functions attributed to the Prosecutor’s Office to avoid leaks in criminal cases to the media or the impossibility for trade unions and political parties to take an active part in criminal proceedings where their involvement is exclusively based on the public defence of legality.

We are facing changes of great importance not only from the legislative point of view, but also from a practical perspective. This is a major structural transformation of the criminal procedure, which, given its magnitude, in principle, will have a transition period (*vacatio legis*) of six years until the entry into force of the new Act following its approval.

## 2 DESESTIMADA UNA SEGUNDA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES BASADA EN LA FORMA MODIFICADA DE LA PATENTE PUBLICADA FUERA DEL PROCESO PATENT COURT DISMISSES SECOND PRELIMINARY INJUNCTION REQUEST BASED ON AMENDED FORM OF PATENT AS PUBLISHED OUTSIDE THE PROCEEDINGS

El pasado 27 de noviembre de 2020 el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona desestimó la segunda solicitud de medidas cautelares de Sanofi contra Mylan en relación con un medicamento biosimilar de insulina glargina.

### Antecedentes

Sanofi es titular de la patente EP 2 346 552 (“EP’552”), que no reivindica propiamente una invención farmacéutica, sino un dispositivo para la administración de fármacos, tal como una jeringa o una pluma, con unas características técnicas determinadas.

Mylan es titular de una autorización de comercialización para un medicamento biosimilar de insulina glargina (Semglee®) en forma de pluma precargada con una solución inyectable.

Last 27 November 2020, Commercial Court No. 1 of Barcelona dismissed the second preliminary injunction request filed by Sanofi against Mylan in relation to an insulin glargine biosimilar product.

### Background

Sanofi is the proprietor of patent EP 2 346 552 (“EP’552”), which does not actually claim a pharmaceutical invention, but an injectable drug delivery device for the administration of drugs, such as a syringe or a pen, with certain technical features.

Mylan holds a marketing authorization for a biosimilar insulin glargine medicinal product (Semglee®) in the form of a pre-filled pen with an injectable solution.

En julio de 2019 Sanofi presentó una demanda contra Mylan por supuesta infracción de la patente EP'552, junto con una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte para que se prohibiera el lanzamiento de Semglee® al mercado. El asunto se repartió al Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, que rechazó acordar medidas cautelares sin antes oír a Mylan, para lo que se convocó una vista. En su resolución, la Juez apreció que la validez de la patente según fue concedida era dudosa, pues, si bien la División de Oposición de la Oficina Europea de Patentes (EPO) la había mantenido, lo había hecho en una forma limitada, estando su decisión pendiente de recurso. Además, la Juez consideró que no concurría una urgencia cualificada.

La vista se señaló el 31 de octubre de 2019.

Entretanto, en el procedimiento principal, Mylan formuló reconvencción de nulidad de la patente (según fue concedida). Por otra parte, el 15 de octubre de 2019 la Cámara de Recursos de la EPO mantuvo la patente, de nuevo en forma limitada. El 30 de octubre -esto es, el día antes de la vista de medidas cautelares- Sanofi presentó una solicitud de limitación de la patente en el procedimiento principal (junto con una propuesta de limitación subsidiaria), interesando que la forma limitada de las reivindicaciones, tal y como habían sido aceptadas por la División de Oposición y la Cámara de Recursos de la EPO, pasara a servir de base al procedimiento.

Al día siguiente, en la vista, Sanofi manifestó que ya no invocaba la patente tal y como fue concedida, sino su forma limitada, como fundamento de su solicitud de medidas cautelares. Por su parte, Mylan alegó que la forma modificada de la patente no era eficaz en España, y que una patente no puede limitarse en sede de medidas cautelares, sino solamente en el procedimiento principal, donde la cuestión aún no había sido tratada.

Por Auto de 23 de diciembre de 2019, deliberado por los tres Jueces de patentes de Barcelona, el Juzgado desestimó la solicitud de medidas cautelares de Sanofi, acogiendo las alegaciones de Mylan. Así, la resolución señaló que Sanofi no podía alterar los fundamentos de su solicitud de medidas cautelares, presentada en julio de 2019 sobre la base de la patente según fue concedida, para hacer valer una forma limitada de la misma que todavía no había sido tramitada en el procedimiento principal.

Sanofi interpuso un recurso de apelación contra esta resolución.

Volviendo al procedimiento principal, en enero de 2020 Mylan presentó alegaciones frente a la solicitud de limitación de Sanofi y argumentó que la misma era inadmisibles por haberse formulado de manera extemporánea e instrumental, yendo contra sus propios actos y con abuso de derecho. Esta cuestión quedó pendiente para resolverse por el Juzgado.

La forma modificada de la patente (B2) se publicó por la EPO en marzo, y se validó por la OEPM en junio (T5), publicándose una traducción revisada en julio (T9). En ese momento Sanofi solicitó que la forma modificada de la patente publicada fuera del proceso pasara a formar la base del mismo, y, al propio tiempo, volvió a solicitar medidas cautelares contra Mylan sin audiencia de parte.

Sin embargo, las reivindicaciones de la versión B2-T9 de la patente son idénticas a las de la anterior solicitud de limitación principal de Sanofi, de octubre de 2019. Por ello, Mylan alegó que, antes que nada, Sanofi debía aclarar si abandonaba o si mantenía,

In July 2019, Sanofi filed an infringement action against Mylan, together with an ex parte preliminary injunction request seeking an order from the Court prohibiting the launch of Semglee®. The case was assigned to Commercial Court No. 1 of Barcelona, which refused to grant any preliminary injunction ex parte and scheduled a hearing instead. In her interlocutory decision, the judge found that the validity of the patent as granted appeared doubtful, as the patent had been upheld only in amended form by the Opposition Division of the European Patent Office (EPO), with an appeal pending. Also, the judge considered that there was no extreme urgency.

The hearing was scheduled for 31 October 2019.

In the meantime, in the proceedings on the merits, Mylan counterclaimed the invalidity of the patent (as granted). Also, on 15 October 2019, the Board of Appeal of the EPO upheld the patent, again in amended form. On 30 October, i.e. the day before the preliminary injunction hearing, Sanofi filed a limitation request in the main proceedings on the merits (together with an auxiliary request), seeking that the amended patent claims as upheld by the Opposition Division and the Board of Appeal of the EPO form the basis for the proceedings.

The day after, during the hearing, Sanofi stated that it no longer asserted the patent as granted, but as amended, as the basis for its preliminary injunction request. In turn, Mylan argued that the amended form of the patent was not yet effective in Spain, whereas a patent cannot be limited within preliminary injunction proceedings, but only in main proceedings on the merits, where the issue was yet to be dealt with.

In its decision of 23 December 2019, deliberated by the three patent Judges of Barcelona, the Court dismissed Sanofi's preliminary injunction request and upheld Mylan's allegations. Thus, the decision acknowledged that Sanofi could not alter the grounds of its preliminary injunction request, filed in July 2019 on the basis of the patent as granted, to assert an amended form of the patent, which had not yet been dealt with in the main proceedings on the merits.

Sanofi appealed this decision.

Coming back to the main proceedings on the merits, in January 2020 Mylan filed allegations regarding Sanofi's limitation request and argued that it was inadmissible inasmuch as it was extemporaneous and instrumental, contrary to their own actions and abusive. This issue remained pending to be resolved by the Court.

The amended form of the patent (B2) was published by the EPO in March, and it was validated by the SPTO in June (T5). A further revised translation of the patent was published in July (T9), upon which Sanofi requested that the amended form of the patent as published outside the proceedings form the basis for it. Also, it filed a new ex parte preliminary injunction request against Mylan.

However, the claims of the B2-T9 form of the patent are identical to those of Sanofi's previous limitation request of October 2019. For this very reason, Mylan alleged that, first of all, it was

en todo o en parte, su solicitud de limitación anterior (incluida la propuesta de limitación subsidiaria). Mientras tanto, el Juzgado, por auto de 20 de julio, volvió a rechazar la adopción de medidas cautelares sin audiencia de parte, y convocó una vista para el 20 de agosto de 2020.

Fue entonces cuando Sanofi aclaró que abandonaba totalmente su solicitud de limitación anterior. A su vez, desistió de su recurso de apelación contra la denegación de las primeras medidas cautelares.

En la vista del 20 de agosto Mylan alegó que Sanofi no podía reiterar la solicitud de medidas cautelares previamente denegada puesto que las circunstancias no habían cambiado. En particular, argumentó que la versión B2-T9 de la patente no constituía la base del procedimiento principal, pues el Juzgado tendría que pronunciarse, para lo cual antes debían seguirse los trámites procesales previstos en la Ley de Patentes, incluyendo el turno de alegaciones que correspondía a Mylan.

#### Resolución

Con su Auto de 27 de noviembre de 2020 el Juzgado ha desestimado de nuevo la solicitud de medidas cautelares de Sanofi, concluyendo que las nuevas circunstancias alegadas no la justificaban. En particular, se constata que la versión B2-T9 de la patente no constituye la base del procedimiento principal, donde la petición de Sanofi en este sentido se tiene que tramitar y resolver. A este respecto, el Juzgado recuerda que las reivindicaciones serían las mismas que con la solicitud de limitación anterior, ahora abandonada, y que de hecho Mylan se ha opuesto a la petición de Sanofi alegando que es inadmisibles por haberse formulado de forma abusiva, con el único propósito de reiterar una solicitud de medidas cautelares previamente denegada.

necessary for Sanofi to clarify whether it abandoned or maintained, in whole or in part, its previous limitation request (including the auxiliary request). In the meantime, by means of an interlocutory decision of 20 July, the Court refused again to grant any preliminary injunction ex parte, and scheduled a hearing for 20 August 2020.

That is when Sanofi clarified that it abandoned its previous limitation request. Also, it withdrew its appeal against the decision by which its first preliminary injunction request had been dismissed.

During the hearing of 20 August, Mylan argued that Sanofi could not reiterate its previously dismissed preliminary injunction request because the circumstances had not changed. In particular, Mylan claimed that the B2-T9 form of the patent was not the basis for the main proceedings as this had not yet been decided by the Court, being as the procedural steps required by the Patents Act had not been fulfilled, including the turn of allegations that corresponded to Mylan.

#### Decision

In its decision of 27 November 2020, the Court dismissed Sanofi's preliminary injunction request again, thus concluding that the new alleged circumstances did not justify it. In particular, the decision states that the B2-T9 form of the patent does not form the basis for the main proceedings on the merits, where Sanofi's petition is yet to be prosecuted and decided. In this regard, the Court recalls that the claims would be the same as with the former limitation request, now withdrawn, whereas Mylan is opposing Sanofi's petition arguing that it should be held inadmissible for having been made abusively, with the sole purpose of reiterating a previously dismissed preliminary injunction request.

### 3 EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CONFIRMA LA CONDENA PENAL POR LA VENTA AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE PRENDAS DE ILÍCITO COMERCIO SUPERIOR COURT OF JUSTICE OF MADRID CONFIRMS CRIMINAL CONVICTION FOR THE WHOLESALE AND RETAIL SALE OF FAKE GARMENTS

Mediante su Sentencia de fecha 29 de octubre de 2020, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado en su mayor parte el recurso de apelación interpuesto por el infractor contra la Sentencia condenatoria de fecha 24 de abril de 2020 por la que la Audiencia Provincial de Madrid le condenaba a una pena de dos años de prisión, multa, al pago de la responsabilidad civil por daños y perjuicios, y al pago de las costas de la acusación particular.

Según los hechos probados de la Sentencia de primera instancia, en marzo de 2016, el Juzgado Mercantil y de Marca de la Unión Europea nº 1 de Alicante condenó al después acusado por la comercialización en establecimiento abierto al público de productos que infringen marcas y diseños comunitarios y ordenó el cese de dicha comercialización. Comprobado el incumplimiento de dicha Sentencia, Adidas, titular de las marcas y diseños infringidos, presentó la correspondiente denuncia ante las autoridades policiales, que llevaron a cabo una redada en julio de 2016 en el establecimiento del acusado, incautando más de 2.000 prendas de ilícito comercio.

In its judgement issued on 29 October 2020, the Civil and Criminal Section of the Superior Court of Justice of Madrid (TSJM) largely dismissed the brief of appeal filed by the defendant against the convictional judgement issued on 24 April 2020, by which the Provincial Court of Madrid sentenced him to a two-year prison sentence, a fine and the payment of the damage compensation and legal costs of private prosecution.

According to the proven facts contained in the first instance judgement, in March 2016 the European Union Trademark Court nº 1 of Alicante sentenced the later-to-be defendant for the commercialization in an open-to-the-public establishment of products that infringe Community Trademarks and Designs, and ordered the cessation of said commercialization. Once the breach of said judgement was verified, Adidas, owner of the infringed marks and designs, filed the corresponding complaint before the police authorities, who carried out a raid in July 2016 at the defendant's premises, seizing more than 2,000 fake garments.

En el recurso de apelación interpuesto por el infractor, se alegaba error en la valoración de la prueba y vulneración al derecho a la presunción de inocencia. Se alegaba igualmente una interpretación incorrecta del delito contra la Propiedad Industrial, invocando la teoría del error en el consumidor, que pretende que para que se consuma el delito contra la Propiedad Industrial los consumidores deben tener la certeza de que están adquiriendo productos genuinos.

Frente a dicho recurso de apelación, se opuso tanto el Ministerio Fiscal como la titular de las marcas y diseños infringidos, Adidas, como acusación particular.

En cuanto a la alegación sobre el error en la valoración de la prueba, el recurrente alegaba la falta de concurrencia de varios elementos del tipo del delito de Propiedad Industrial. En este sentido, el TSJM, citando su propia jurisprudencia, recuerda que, en atención al principio de inmediación, en el ámbito del recurso de apelación debe respetarse la apreciación de la prueba en su conjunto así como la valoración que de la misma realiza el tribunal de instancia. Invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este sentido, el TSJM alega que la función del tribunal de apelación no consiste en reevaluar la prueba practicada sino en revisar críticamente la valoración realizada por el tribunal de instancia, pudiendo rectificar la declaración de hechos probados y sustituirla por una de propia para el caso que aprecie un error pero respetando siempre aquellos aspectos que estén condicionados a la inmediación de la prueba y debiendo justificar siempre el cambio de criterio.

En relación a la Sentencia de primera instancia, el TSJM expresa que la misma “ofrece cumplida explicación de los elementos probatorios y, en definitiva, de las razones que sustentan el relato de hechos que considera probados” y su correspondiente condena, detallando que se han tenido en cuenta las declaraciones de los agentes de policía, que señalaron que si bien parte de las prendas se encontraban almacenadas, otras estaban expuestas y dispuestas para su venta, así como el informe pericial, detallado y expresivo, que fue ratificado en el juicio oral por la perito.

En cuanto a la existencia del dolo, el TSJM considera que la existencia de una condena previa en el ámbito de la jurisdicción civil por la infracción de los derechos de Propiedad Industrial de Adidas constituye un elemento decisivo y muy relevante en el momento de valorar que el acusado tenía conocimiento de la ilicitud de su conducta.

Con respecto a la vulneración a la presunción de inocencia, el TSJM invoca de nuevo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y declara que la presunción de inocencia no se ha visto vulnerada, en tanto que la Sentencia de instancia se fundamenta en una prueba de cargo suficiente, obtenida con respeto a la Constitución, legalmente practicada en el proceso y valorada racionalmente.

Por último, con respecto a la teoría del error en el consumidor alegada por la defensa, el TSJM recoge la argumentación sostenida en la Sentencia de instancia, considerando que, a los efectos de valorar la tipicidad de la conducta, es irrelevante valorar si existe riesgo de confusión para el consumidor, siendo el criterio técnicamente más sólido el de considerar que el bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Industrial es el derecho de exclusividad en la explotación de la marca, “al que indisolublemente va unido el prestigio o reputación comercial de su titular”,

In the brief of appeal filed by the defendant, an error in the evaluation of the evidence and a violation of the right to the presumption of innocence were alleged. Also alleged was an incorrect interpretation of the crime against Industrial Property, invoking the consumer error theory, which claims that for this crime to be committed, consumers must be certain that they are acquiring genuine products.

Faced with said appeal, both the Public Prosecutor and the owner of the infringed marks and designs, Adidas acting as a private prosecutor, opposed it.

Regarding the allegation of error in the evaluation of the evidence, the defendant alleged a lack of concurrence of several elements in the criminal definition of the offence against Industrial Property. In this sense, the TSJM, quoting its own precedents, recalls that, considering the principle of immediacy, in the field of the appeal, the assessment of the evidence as a whole must be respected, as well as the first instance Court’s assessment of it. Quoting the precedents from the Supreme Court in that sense, the TSJM alleges that the Court of Appeal’s function does not consist in reassessing the evidence carried out but in reviewing the assessment made by the first instance Court, being able to rectify the proven facts and replace them with one of its own in the case that an error is detected, but always respecting those aspects that are conditioned to the immediacy of examining the evidence and always having to justify the change of criteria.

Regarding the first instance judgement, the TSJM states that it “offers a thorough explanation of the examined evidence and, ultimately, of the reasons that support the proven facts” and its corresponding conviction, detailing that the first instance Court took into account the statements of the police officers, who indicated that although part of the seized garments were in storage, others were on display and ready for sale, as well as the detailed and expressive expert report, which was ratified by the expert during the trial hearing.

With regard to the existence of the *mens rea*, the TSJM considers that the existence of a prior conviction in the civil jurisdiction for the infringement of Adidas’ Industrial Property rights constitutes a decisive and highly relevant element when assessing whether the defendant had knowledge of the wrongfulness of his conduct.

Concerning the violation of the presumption of innocence, the TSJM again quotes precedents from the Supreme Court, and declares that the presumption of innocence has not been violated, as the first instance judgment is based on enough evidence, obtained with respect to the Constitution, legally carried out during the proceedings and rationally valued.

Finally, and with respect to the consumer error theory alleged by the defendant, the TSJM embraces the argumentation sustained in the first instance judgement, considering that, for the purposes of assessing the extent of criminal conduct, it is irrelevant to assess whether there is a risk of confusion for the consumer, as the most technically robust criteria to consider is that the legal interest protected in offences against Industrial Property is the exclusive right to exploit the registered brand, “indissociably united to the prestige or commercial

no incluyéndose en dicho delito la protección de los derechos de los consumidores.

Esta Sentencia no es firme y puede ser objeto de recurso de casación frente al Tribunal Supremo.

reputation of its owner”, not including in said crime the protection of the consumers’ rights.

This judgement is not final and can be appealed through the cassation appeal before the Supreme Court.

## 4 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID CONFIRMA LA CONDENA PENAL POR LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS QUE INFRINGEN LAS MARCAS DE GRUPOS MUSICALES MADRID COURT OF APPEAL CONFIRMS CRIMINAL CONVICTION FOR COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS INFRINGING MUSICAL GROUPS’ TRADEMARKS

La Audiencia Provincial de Madrid, en su sentencia de 14 de octubre de 2020 ha confirmado la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Penal nº 25 de Madrid por un delito contra la Propiedad Industrial del artículo 274.2 del Código Penal. El fallo condena a los dos acusados a: nueve meses de prisión, al pago de una multa, al pago de una indemnización cuya cuantía se determinará en fase de ejecución en base a los artículos 42 y 43 de la Ley de Marcas, así como a las costas procesales y destrucción de los productos intervenidos.

Los hechos que dieron lugar al presente procedimiento fueron la intervención de 8.189 productos que reproducían ilícitamente marcas de grupos musicales como IRON MAIDEN, entre otros, en un establecimiento abierto al público cuyos administradores y encargados los ofrecían, distribuían y comercializaban al por menor.

La sentencia confirmatoria de la Audiencia se ha producido con motivo del recurso interpuesto por la defensa y desestima la apelación de acuerdo con lo solicitado por la oposición presentada al recurso, tanto por el Ministerio Fiscal como por IRON MAIDEN (acusación particular).

### Alegaciones de los apelantes

La defensa mantiene que en la sentencia del Juzgado a quo concurrían los siguientes errores:

1. Inexistencia de los elementos objetivos del tipo de delito contra la propiedad industrial.

- (i) En relación a los dos informes periciales que confirman la falsedad de los productos intervenidos, los apelantes critican los mismos por haber sido elaborados mediante la comparación de unas muestras de los productos intervenidos (y no de todos) con fotografías tanto de los productos originales como de los signos distintivos registrados.
- (ii) Inexistencia de riesgo de confusión para el consumidor entre los productos originales y los ilícitos. La defensa pretende que el elemento objetivo del tipo penal del artículo 274 del Código Penal exige que exista riesgo de confusión entre los productos originales e intervenidos y afirma que los productos que se intervinieron no producen confusión en el consumidor porque no incorporan distintivos idénticos o confundibles con los originales, puesto que existe una gran y evidente diferencia tanto de calidad como de etiquetado entre ellos y que muchos de tales productos no son comercializados por las marcas registrales originales.

En base a estas consideraciones, los apelantes pretenden que la sentencia ha incurrido en error en la valoración de la prueba.

In its Judgement of 14 October 2020, the Madrid Court of Appeal confirmed the condemnatory judgement by the Trial Court nº 25 of Madrid for a crime against Industrial Property on article 274.2 of the Spanish Criminal Code. The judgement sentences the two defendants to: nine months’ imprisonment, payment of a fine, payment of compensation to an amount which will be determined in the execution phase on the basis of articles 42 and 43 of the Trade Mark Law, as well as the costs of the proceedings and destruction of the seized goods.

The facts which gave rise to the present proceedings were the seizure of 8,189 products illicitly reproducing the marks of musical groups such as IRON MAIDEN, among others, in an establishment open to the public whose administrators and managers offered, distributed and commercialised them at retail level.

The Appeal Court’s confirmatory judgement follows an appeal filed by the defence and rejects the appeal as requested by the opposition to the appeal, both by the Public Prosecutor and by IRON MAIDEN (private prosecution).

### Appellants’ allegations

The defence maintains that the following errors were present in the judgement of the Trial Court:

1. Lack of objective requirements for this type of criminal offence.

- (i) With regard to the two expert reports confirming the counterfeit nature of the seized products, the appellants criticise them for having been drawn up by comparing a sample of the products seized (and not all of them) with photographs of both the original products and the registered trademarks.
- (ii) There is no risk of consumer confusion between the original and illicit products. The appellants claim that the objective element of Article 274 of the Criminal Code requires there to be a risk of confusion between the original goods and the seized goods and claims that the seized goods do not cause confusion for the consumer because they do not incorporate identical or confusable signs with the originals, since there is a large and obvious difference in both quality and labelling between them and many of those goods are not commercialised under the original trademarks.

On the basis of these considerations, the appellants claim that the judgment erred in its assessment of the evidence.

2. Inexistencia del elemento subjetivo del tipo del delito contra la propiedad industrial.

Los apelantes alegan ausencia de prueba sobre el elemento subjetivo exigido por el tipo penal, pretendiendo que no está acreditado que los condenados conocieran el registro de las marcas de los grupos musicales afectados.

### Conclusiones de la Audiencia Provincial

La Audiencia Provincial refuta las alegaciones de la defensa, destacando las circunstancias siguientes:

1. Respecto a la acreditación del tipo objetivo del delito:

- (i) La parte apelante no impugnó ni en su escrito de defensa ni en el plenario, las pruebas periciales que ahora pone en entredicho. La Audiencia recuerda que el ámbito de casación y en general el de los recursos, se ciñe estrictamente a cuestiones que fueron planteadas formalmente en la instancia por las partes. Asimismo, la Audiencia Provincial señala que la apelante pudo solicitar una prueba pericial alternativa o realizarla ella misma, lo que no hizo.
- (ii) Además, matiza que extrapolar los resultados de la pericial (sobre muestras de los productos intervenidos) al total de productos intervenidos es plenamente ajustado a derecho y a la praxis procesal.
- (iii) Asimismo, concluye que los dos informes periciales confirman que los signos reproducidos en los productos intervenidos son sustancialmente idénticos o confundibles con las marcas registradas, siendo por tanto correcto el objeto del análisis criticado por la defensa.

La Audiencia Provincial no se pronuncia respecto a la alegación de los apelantes sobre la supuesta necesidad de que exista riesgo de confusión entre los productos intervenidos y los originales porque se trata de una interpretación equívoca prácticamente superada por la mayor parte de la jurisprudencia.

2. Respecto a la acreditación del tipo subjetivo:

La Audiencia Provincial declara que la deducción del órgano judicial de primera instancia respecto del dolo de los acusados se ajusta a las reglas de la lógica y a los principios de la experiencia al realizar su valoración en base a la prueba practicada en el plenario. En concreto, la Audiencia Provincial señala que el Juzgado de lo Penal valoró adecuadamente la existencia de dolo en base a los dos hechos siguientes:

- (i) Los acusados se dedicaban a la venta de esa clase de productos y,
- (ii) Los acusados no aportaron facturas de compra que acreditaran el origen de los productos intervenidos.

En definitiva, la Audiencia Provincial confirma íntegramente la sentencia del Juzgado de lo Penal y las condenas.

Esta sentencia es firme y definitiva.

2. Lack of the subjective requirement for this criminal offence.

The appellants allege lack of evidence regarding the *mens rea* required by the criminal offence, claiming that it has not been proven that the convicted individuals were aware of the registration of the trademarks of the musical groups concerned.

### The Court of Appeal's conclusions

The Appeal Court refutes the defence's allegations, highlighting the following circumstances:

1. Regarding the existence of the objective requirements:

- (i) The appellants did not challenge the expert reports either in their defence brief or during the trial hearing, but only then and for the first time in their appeal. The Appeal Court declares that the scope of the cassation proceedings and of the appeals in general is strictly limited to issues that were formally raised by the parties at the first instance. The Appeal Court also points out that the appellants could have requested alternative expert evidence or produced it themselves, which they did not do.
- (ii) Furthermore, it points out that extrapolating the results of the expert's report (based on samples of the seized products) to the total number of products seized is fully compliant with the law and procedural practice.
- (iii) It also concludes that the two expert reports confirm that the reproduced signs on the products at stake are substantially identical or confusable with the registered trademarks, therefore being correct the object of the analysis criticised by the defence.

The Appeal Court does not pronounce on the appellants' argument concerning the alleged need for a risk of confusion between the seized goods and the original ones, because that is an equivocal interpretation which has been practically superseded by most of the case-law.

2. With regard to the existence of the *mens rea*:

The Appeal Court declares that the deduction of the first judicial instance with respect to the criminal intent of the accused is in accordance with the rules of logic and the principles of experience when carrying out its assessment based on the evidence presented in the trial hearing. Specifically, the Appeal Court points out that the Trial Court properly assessed the existence of criminal intent on the basis of the following two facts:

- (i) The defendants were in the business of selling such products and,
- (ii) The defendants did not provide any purchase invoices proving the origin of the products seized.

In conclusion, the Appeal Court fully confirms the judgment of the Trial Court and the convictions.

This judgement is final and definitive.

**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](http://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](http://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](http://www.ga-ip.com)*