

| | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | Marcas tridimensionales | 1 | Three-dimensional trademarks |
| 2 | Patentes. Jurisdicción <i>Long-Arm</i> | 2 | Patents. <i>Long-Arm</i> jurisdiction |
| 3 | Patentes. Cuestiones prejudiciales TUP | 3 | Patents. Preliminary questions UPC |
| 4 | Procedimiento penal. Diligencias investigación | 4 | Criminal procedures. Investigative measures |

1 PROTECCIÓN DE MARCAS TRIDIMENSIONALES SOBRE LA CONOCIDA BOTELLA “MALIBU”. SENTENCIA DE LA SECCIÓN DE LO MERCANTIL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA DE ALICANTE, PLAZA Nº 4, EN CALIDAD DE JUZGADO DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA, DE 27 DE ENERO DE 2026

Mediante Sentencia dictada el 27 de enero de 2026, la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza nº 4, estimó íntegramente la demanda interpuesta por las sociedades The Absolut Company International, AB (en adelante, TACI) y Pernod Ricard España S.A. (en adelante, PRE) contra la sociedad Bodegas y Destilerías Vidal, S.L. (en adelante, Vidal), por infracción de sus marcas de la Unión Europea, tridimensionales y figurativas, que protegen la apariencia de la característica botella de licor con sabor a coco MALIBU -de cuerpo blanco y tapón oscuro- y el logotipo usado en ella -consistente en unas palmeras con una puesta de sol-.

Esta sentencia constituye un precedente relevante en materia de protección de marcas tridimensionales, tanto sobre la apariencia de productos con logotipo como sobre la apariencia de productos sin logotipo.

Antecedentes del caso

El origen de este caso se encuentra en la demanda interpuesta por las actoras contra Vidal por infracción marcaría, y, con carácter subsidiario, por competencia desleal, por la comercialización por la demandada de

PROTECTION OF THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS ON THE WELL-KNOWN ‘MALIBU’ BOTTLE. JUDGMENT OF THE COMMERCIAL DIVISION OF THE COURT OF FIRST INSTANCE OF ALICANTE, ACTING AS EUTM COURT, NO. 4, DATED 27 JANUARY 2026

In its judgment of 27 January 2026, the Commercial Division of the Court of First Instance of Alicante, No. 4, upheld in its entirety the claim filed by The Absolut Company International, AB (hereinafter, TACI) and Pernod Ricard España S.A. (hereinafter, PRE) against the company Bodegas y Destilerías Vidal, S.L. (hereinafter, Vidal), for infringement of their three-dimensional and figurative European Union trademarks, which protect the appearance of the characteristic coconut-flavoured liqueur bottle MALIBU - with a white body and a dark cap- and the logo used on it - consisting of some palm trees and a sunset-.

This judgment sets an important precedent regarding the protection of three-dimensional trademarks, both of the appearance of products bearing a logo and of the appearance of those without it.

Background of the case

The case originated with the claim filed by the plaintiffs against Vidal for trademark infringement and, subsidiarily, for unfair competition, due to the defendant’s marketing of a coconut

un licor con sabor a coco, referenciado como MARACAIBO, en una botella de cuerpo blanco con tapón negro, cuya etiqueta incorporaba la denominación MARACAIBO y un gráfico de una puesta de sol con unas palmeras, así como por la comercialización de una versión posterior de dicha botella, cuya etiqueta era diferente, pero mantenía la forma, el color blanco del cuerpo y el tapón negro de la primera versión de la botella.

Las actoras estimaban que ambas versiones de botella, al reproducir los elementos definidores de su conocida botella de licor con sabor a coco MALIBU, eran muy similares a las Marcas de la Unión Europea de TACI sobre la apariencia de dicho producto y que gozan de renombre, así como al producto MALIBU comercializado en España por PRE.

En lo que a la acción marcaría se refiere, TACI invocó Marcas tridimensionales sobre la apariencia de su característica botella MALIBU, tanto con etiqueta como sin etiqueta (la botella desnuda), y una Marca gráfica sobre el conocido logo de una puesta de sol con palmeras utilizado en la misma y aportó prueba de que todas ellas son renombradas en el mercado.

Las actoras, además de reclamar el cese en la comercialización de las dos versiones de la botella MARACAIBO controvertida y otras medidas de remoción, reclamaron una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

En su contestación a la demanda, Vidal negó la infracción, cuestionando la similitud alegada y el renombre de las marcas de la actora, y se opuso a la indemnización de daños y perjuicios.

Decisión de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante

El Tribunal estima íntegramente la demanda, condenando a Vidal por infracción de las marcas renombradas titularidad de TACI y rebatiendo todos los argumentos de Vidal. En primer

liqueur, referred to as MARACAIBO, in a white bottle with a black cap, whose label incorporated the name MARACAIBO and a graphic of a sunset with palm trees, as well as for the marketing of a subsequent version of that bottle, whose label was different but maintained the shape, the white colour of the body and the black cap of the bottle's first version.

The plaintiffs considered that both versions of the bottle, by reproducing the defining features of their well-known coconut-flavoured liqueur bottle MALIBU, were very similar to TACI's European Union Trademarks on the appearance of that product and which enjoy reputation, as well as to the MALIBU product marketed in Spain by PRE.

As regards the trademarks infringement claim, TACI invoked three-dimensional Trademarks on the appearance of its characteristic bottle MALIBU, both with and without a label (the naked bottle), and a figurative Trademark on the well-known logo of a sunset with palm trees used on it, and provided evidence that all of them are well-known in the market.

The plaintiffs, in addition to seeking the cessation of marketing of the two versions of the contested MARACAIBO bottle and other enforcement measures, also claimed compensation for the damages caused.

In its response to the claim, Vidal denied the infringement, disputing the alleged similarity of products and trademarks and the reputation of the plaintiff's trademarks, and objected to compensation for damages.

Decision of the Commercial Division of the Court of First Instance of Alicante

The Court upheld the claim in its entirety, finding Vidal liable for infringement of the TACI's well-known trademarks and rejecting all of Vidal's arguments. Firstly, the Court considers it proven

lugar, el Tribunal tiene por probado que las marcas de TACI son renombradas, tanto las tridimensionales sobre la botella desnuda, como las tridimensionales sobre la botella con etiqueta, como la Marca gráfica, destacando que, atendiendo a la amplia prueba documental facilitada por la actora, se evidencia una explotación intensa y sostenida de la marca en el mercado, con continuidad temporal, volumen relevante y presencia efectiva en canales de comercialización, sin que la demandada hubiera aportado una prueba contradictoria de similar entidad que permitiera desvirtuar dicho renombre en todo el territorio de la Unión.

A continuación, atendiendo al carácter renombrado de las Marcas de la actora, el Tribunal declara que, para analizar la concurrencia de infracción marcaria, debe valorarse si hay riesgo de que se cree un vínculo o una asociación mental en la mente del consumidor entre las botellas de la demandada y las Marcas de la actora, confirmando que no es necesario que concorra un riesgo de confusión. Precisamente al examinar si se ha generado o no ese vínculo mental, el Tribunal subraya la especial relevancia de la prueba documental aportada por la actora. En particular, destaca una encuesta aportada por las actoras en la que un alto porcentaje de entrevistados declaró que asociaba o vinculaba la botella MARACAIBO con la botella MALIBU y una Marca tridimensional de TACI sobre la misma, así como un informe pericial de un experto sobre cómo son percibidos los productos por el ojo humano, recalcando que el elemento decisivo es la impresión de conjunto de las botellas y no un examen aislado de sus componentes individuales.

Tras el análisis de las pruebas, el Tribunal concluye que la primera versión del producto MARACAIBO reproduce todos y cada uno de los rasgos definitorios de las Marcas de TACI sobre la botella de MALIBU (especialmente, el contraste de colores entre el cuerpo de la botella y su tapón y la puesta en escena gráfica característica del logo de la botella MALIBU), la cual no puede ser fruto de una mera coincidencia y que, con ello, se genera un vínculo mental entre las botellas controvertidas y las Marcas de la actora.

that the plaintiff's trademarks are well-known, including both the three-dimensional Trademarks on the naked bottle and those on the labelled bottle, as well as the figurative Trademark, noting that, in view of the extensive documentary evidence provided by the plaintiff, there is evidence of intensive and sustained use of the Trademark in the market, with temporal continuity, significant volume and effective presence in marketing channels, without the defendant having provided contradictory evidence of a similar nature capable of undermining such reputation within the territory of the European Union.

Given the reputation of the plaintiff's trademarks, the Court states that, in order to assess whether there has been a trademark infringement, it must be determined whether there is a risk that a mental link or association is created in the consumer's mind between the defendant's bottles and the plaintiff's Trademarks, confirming that it is not necessary for there to be a likelihood of confusion. Precisely when examining whether such a mental link has been created, the Court emphasizes the relevance of the documentary evidence submitted by the plaintiff. In particular, it highlights a survey submitted by the plaintiffs in which a high percentage of respondents stated that they associated or linked the MARACAIBO bottle with the MALIBU bottle and with a TACI three-dimensional Trademark on it, as well as an expert report on how products are perceived by the human eye, emphasizing that the decisive factor is the overall impression of the bottles and not an isolated examination of their individual components.

Following an analysis of the evidence, the Court concludes that the first version of the MARACAIBO product reproduces each and every one of the defining features of TACI's Trademarks on the MALIBU bottle (in particular, the colour contrast between the body of the bottle and its cap, and the characteristic graphic presentation of the MALIBU bottle logo), which cannot be the result of mere coincidence and which, consequently, creates a mental link between the contested bottles and the plaintiff's Trademarks.

Respecto la segunda versión, el Tribunal concluye que las modificaciones que la botella incorpora en su etiqueta no bastan para evitar un vínculo mental en la mente del consumidor, por conservar dicha botella una imagen global capaz de seguir proyectando la misma referencia perceptiva, al seguir incorporando una forma similar y una combinación de colores coincidente con los de la característica botella MALIBU desnuda (cuerpo blanco y tapón oscuro) protegida con algunas de las Marcas tridimensionales de TACI, de modo que el riesgo de que se produzca un vínculo en la mente del consumidor no se disipa por los ajustes en la etiqueta.

Habiéndose acreditado el requisito del vínculo mental, la Sección señala que concurren los restantes requisitos previstos en el art. 9.2.c) del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE) para concluir la existencia de infracción marcaria, en concreto, la obtención, por parte de la demandada, sin justa causa, de una ventaja desleal del renombre y la distintividad de las Marcas de TACI y un riesgo de menoscabo del carácter distintivo y renombre de las mismas.

Habiéndose declarado la infracción marcaria con base en el artículo 9, apartado 2, letra c) del RMUE, es decir, por infracción de marcas renombradas, el Tribunal no considera necesario evaluar la concurrencia de un riesgo de confusión, ni la acción de competencia desleal, ejercitada con carácter subsidiario.

Finalmente, respecto los daños y perjuicios, el Tribunal estima la pretensión indemnizatoria de TACI en los términos en que ha sido formulada, condenando a la demandada al abono del daño emergente sufrido y acordando, respecto del lucro cesante, una condena coincidente, conforme al criterio indemnizatorio del artículo 43.2.a) de la Ley 17/2001 de Marcas (LM), con los beneficios obtenidos por la demandada con la comercialización de los dos productos infractores durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda y hasta la fecha en que la demandada cese en la comercialización de las botellas infractoras, con los intereses legales y procesales que correspondan, cantidad esta que será calculada en fase de ejecución de sentencia.

With regard to the second version, the Court concludes that the modifications incorporated into the bottle's label are not sufficient to prevent a mental association in the consumer's mind, as the bottle retains an overall image capable of continuing to project the same perceptual reference, as it still incorporates a similar shape and a colour combination matching that of the characteristic naked MALIBU bottle (white body and dark cap) protected by some of TACI's three-dimensional Trademarks, so that the risk of a link being formed in the consumer's mind is not dispelled by the adjustments to the label.

Having established that the requirement of a mental link is met, the Court notes that the remaining requirements set out in Article 9(2)(c) of the European Union Trade Mark Regulation (EUTMR) are also satisfied, leading to the conclusion that a trademark infringement has occurred; in particular, the defendant's obtaining, without due cause, an unfair advantage from the reputation and distinctiveness of TACI's trademarks, and a risk of detriment to their distinctiveness and reputation.

Having found a trademark infringement on the basis of Article 9(2)(c) of the EUTMR for infringement of well-known Trademarks, the Court does not consider it necessary to assess the existence of a likelihood of confusion, nor the claim for unfair competition, which was raised as a subsidiary claim.

Finally, the Court upholds the TACI's claim for compensation for damages in the terms in which it was formulated, ordering the defendant to pay for the actual loss suffered and awarding, in respect of loss of profit, a corresponding sum, in accordance with the compensation criteria set out in Article 43(2)(a) of the Spanish Trademarks Law 17/2001, corresponding to the profits obtained by the defendant with the marketing of the two infringing products during the five years prior to the filing of the claim and up to the date on which the defendant ceases to market the infringing bottles, together with the applicable statutory and procedural interest, the amount of which shall be calculated at the enforcement stage of proceedings.

2 EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DEL TUP NIEGA LA EXTENSIÓN *LONG-ARM* DE LA JURISDICCIÓN SOBRE LA BASE DEL LUGAR DE LA INFRACCIÓN (ART. 7.2 DEL REGLAMENTO BRUSELAS I BIS)

Mediante auto de 13 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelación del Tribunal Unificado de Patentes (TUP) ha rechazado el intento de Keeex de extender, sobre la base del art. 7.2 del Reglamento 1215/2012 (Bruselas I bis), la jurisdicción del TUP a la infracción de una patente europea validada en España, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Polonia (lo que se conoce como jurisdicción *long-arm*).

Antecedentes

En junio de 2025, Keeex interpuso ante la División Local de París del TUP una acción por infracción de la patente europea EP 2 949 070 (“EP’070”) contra Adobe y OpenAI, entre otras compañías. La invención protegida por la patente EP’070 se refiere a un método para verificar externamente la integridad y autenticidad de bloques de datos digitales.

En su escrito de demanda, Keeex sostenía que se estaban produciendo actos de infracción en Francia como consecuencia de la puesta a disposición en línea de herramientas digitales a través de sitios accesibles desde ese territorio, lo cual estaba ocasionando un daño global, que abarcaba todos los territorios protegidos por dicha patente. Y, a partir de ahí, pese a que ninguno de los demandados estaba domiciliado en un Estado Miembro contratante del TUP, la demandante solicitaba que el tribunal conociera no solo de la infracción presuntamente cometida en Francia y en el territorio TUP, sino de los actos llevados a cabo en España, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Polonia, con base en el art. 7.2 de Bruselas I bis, conforme al cual:

THE UPC COURT OF APPEAL REJECTS THE *LONG-ARM* EXTENSION OF JURISDICTION ON THE BASIS OF THE PLACE OF INFRINGEMENT (ARTICLE 7.2 OF THE BRUSSELS I BIS REGULATION)

By order of 13 March 2026, the Court of Appeal of the Unified Patent Court (UPC) rejected Keeex’s attempt to extend, on the basis of Article 7.2 of Regulation 1215/2012 (Brussels I bis), the UPC’s jurisdiction over the infringement of a European patent validated in Spain, Switzerland, the United Kingdom, Ireland, Norway and Poland (what is commonly referred to as *long-arm* jurisdiction).

Background

In June 2025, Keeex brought an infringement action before the Paris Local Division of the UPC based on European patent EP 2 949 070 (“EP’070”) against Adobe and OpenAI, among other companies. The invention protected by EP’070 relates to a method for externally verifying the integrity and authenticity of digital data blocks.

In its Statement of Claim, Keeex argued that acts of infringement were taking place in France as a result of digital tools being made available online through websites accessible from that territory, thereby causing global damage covering all territories protected by the patent. On that basis, and despite the fact that none of the defendants was domiciled in a Contracting Member State of the UPC, the claimant sought to have the Court hear not only the alleged infringement committed in France and within the UPC territory, but also the acts allegedly carried out in Spain, Switzerland, the United Kingdom, Ireland, Norway and Poland, relying on Article 7.2 of Brussels I bis, which provides that:

“Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro (...) en materia delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”

Frente a ello, entre agosto y noviembre de 2025, los demandados formularon objeciones preliminares cuestionando que el TUP pudiera atribuirse la jurisdicción para conocer sobre la infracción en territorios no contratantes con base en el art. 7.2 de Bruselas I bis y alegando, entre otras cuestiones, que las conclusiones alcanzadas por el TJUE en el asunto *BSH c. Electrolux* no eran trasladables al presente caso.

Keeex respondió a las objeciones de los demandados en noviembre de 2025 y amplió su línea argumental añadiendo que el TUP también podía extender su jurisdicción para conocer de la infracción cometida en territorios no contratantes con base en el art. 14 del Código Civil francés en relación con el art. 71 ter (3) de Bruselas I bis.

La División Local de París resolvió la cuestión mediante auto de 27 de noviembre de 2025, rechazando las objeciones de los demandados al considerar que la doctrina sentada por el TJUE en el asunto *BSH c. Electrolux* podía aplicarse también cuando la competencia se fundamentaba en el art. 7.2 de Bruselas I bis.

Los demandados apelaron la decisión en diciembre de 2025 y Keeex se opuso a la apelación en enero de 2026.

“A person domiciled in a Member State may be sued in another Member State (...) in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred or may occur.”

In response, between August and November 2025, the defendants lodged preliminary objections challenging the UPC’s jurisdiction to hear the alleged infringement in non-contracting territories on the basis of Article 7.2 of Brussels I bis, arguing, among other things, that the conclusions reached by the CJEU in *BSH v. Electrolux* could not be transposed onto the present case.

Keeex responded to those objections in November 2025 and broadened its line of argument, adding that the UPC could also extend its jurisdiction to hear infringement committed in non-Contracting territories on the basis of Article 14 of the French Civil Code in conjunction with Article 71b(3) of Brussels I bis.

The Paris Local Division addressed the issue by order of 27 November 2025, dismissing the defendants’ objections on the ground that the doctrine laid down by the CJEU in *BSH v. Electrolux* could also apply where jurisdiction was founded on Article 7.2 of Brussels I bis.

The defendants appealed that decision in December 2025, and Keeex opposed the appeal in January 2026.

Resolución

Como hemos adelantado, en su auto de 13 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelación ha estimado los recursos de los demandados y ha revocado la decisión de primera instancia de la División Local de París al concluir que no tiene jurisdicción para conocer de la presunta infracción de la patente EP'070 en España, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Noruega y Polonia.

A este respecto, el Tribunal de Apelación comienza por señalar que la División Local de París interpretó erróneamente el Derecho aplicable, ya que la doctrina sentada por el TJUE en el asunto *BSH c. Electrolux* no permite extender la jurisdicción a territorios no contratantes del TUP sobre la base del art. 7.2 de Bruselas I bis. A partir de ahí, el Tribunal aclara que, lo que realmente se desprende de la jurisprudencia del TJUE, y en particular de las sentencias de 22 de enero de 2015 (C-441/13) y de 7 de marzo de 1995 (C-68/93), es que, cuando la jurisdicción se basa en el art. 7.2 de Bruselas I bis, el órgano jurisdiccional solo puede conocer del daño producido en su propio territorio, por ser ese el único vínculo que conecta al tribunal con el objeto del litigio.

En cuanto al resto de argumentos de la demandante, el Tribunal de Apelación los desestima al considerar, por un lado, que el escrito de demanda no contenía una justificación suficiente de la jurisdicción internacional con base en el art. 71 ter (3) de Bruselas I bis (dejando expresamente abierta su eventual aplicabilidad) y, por otro, que la División Local de París no podía aplicar el art. 14 del Código Civil francés, al no tratarse de un órgano jurisdiccional nacional francés.

Decision

As noted above, in its order of 13 March 2026, the Court of Appeal upheld the defendants' appeals and set aside the first-instance decision of the Paris Local Division, concluding that it lacked jurisdiction to hear the alleged infringement of EP'070 in Spain, Switzerland, the United Kingdom, Ireland, Norway and Poland.

In this regard, the Court of Appeal first held that the Paris Local Division had misinterpreted the applicable law, since the doctrine established by the CJEU in *BSH v. Electrolux* does not allow UPC jurisdiction to be extended to non-contracting territories on the basis of Article 7.2 of Brussels I bis. The Court went on to clarify that what actually follows from the CJEU's case law, and in particular from the judgments of 22 January 2015 (C-441/13) and 7 March 1995 (C-68/93), is that, where jurisdiction is based on Article 7.2 of Brussels I bis, the court seised may only hear the damage suffered within its own territory, since that is the only link between that court and the subject matter of the dispute.

As for the claimant's remaining arguments, the Court of Appeal dismissed them on the grounds that, first, the statement of claim did not contain a sufficient basis for international jurisdiction under Article 71b(3) of Brussels I bis, while expressly leaving open the question of that provision's possible applicability, and, second, the Paris Local Division could not apply Article 14 of the French Civil Code, since it is not a French national court.

En los últimos meses, la actividad del Tribunal Unificado de Patentes (“TUP”) ha puesto de relieve diversas cuestiones relativas a su competencia territorial y la denominada “*Long-Arm Jurisdiction*”. Este concepto se refiere a la capacidad del TUP para conocer de litigios relativos a la infracción de patentes europeas frente a demandados domiciliados fuera de los Estados participantes en el sistema de patente europea con efecto unitario, que no son parte del Acuerdo sobre el TUP, como es el caso de España, extendiendo así su jurisdicción.

La Long-Arm Jurisdiction se configura como una competencia jurisdiccional internacional subsidiaria, atribuida en virtud del Reglamento Bruselas I bis¹, que permite la consideración del TUP como un “tribunal común” integrado en el sistema judicial de la Unión.

En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) también ha abordado esta competencia jurisdiccional internacional en materia de infracción de patentes en el caso *BSH v. Electrolux*², en el que se analizó la posibilidad de los Estados miembros de pronunciarse sobre la infracción de patentes extranjeras, con sujeción al domicilio del demandado en la UE.

Partiendo de esta capacidad otorgada por la Long-Arm Jurisdiction, el asunto *Dyson v. Dreame* aporta novedades al desarrollo del TUP, puesto que se trata de la primera vez que el tribunal plantea una cuestión prejudicial al TJUE. No solo eso, sino que además se trata de la primera vez que el TUP extiende su jurisdicción a España mediante la aplicación de medidas provisionales (medidas cautelares).

(1) Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (refundición).

(2) Sentencia Del Tribunal De Justicia (Gran Sala) de 25 de febrero de 2025. Asunto C-339/22. BSH Hausgeräte GmbH contra Electrolux AB. (BSH c Electrolux).

For the past months, the activity of the Unified Patent Court (“UPC”) has brought to the forefront a number of issues relating to its territorial jurisdiction and the so-called “Long-Arm Jurisdiction”. This concept refers to the UPC’s ability to hear disputes concerning the infringement of European patents against defendants domiciled outside those States participating in the European patent system with unitary effect, which are not parties to the UPC Agreement, as in the case of Spain, thereby extending its jurisdiction.

Long-arm jurisdiction is conceived as a subsidiary form of international jurisdiction, conferred pursuant to the Brussels I bis Regulation¹, which allows the UPC to be regarded as a “common court” integrated into the judicial system of the Union.

In this context, the case law of the Court of Justice of the European Union (“CJEU”) has also addressed this international jurisdiction in patent infringement matters in *BSH v. Electrolux*², where it examined the possibility for Member States to rule on the infringement of foreign patents, subject to the defendant’s domicile within the EU.

Building on the ability conferred by Long-Arm Jurisdiction, *Dyson v. Dreame* introduces significant developments in the evolution of the UPC, as it marks the first time the Court has referred a case to the CJEU for a preliminary ruling. Moreover, it is also the first time the UPC has extended its jurisdiction to Spain through the adoption of Preliminary Injunctions.

(1) Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (recast).

(2) Judgment of the Court (Grand Chamber) of 25 February 2025. Case C-339/22. BSH Hausgeräte GmbH v. Electrolux AB. (BSH v. Electrolux).

1. El caso Dyson v. Dreame

El litigio se origina a raíz de la demanda interpuesta por Dyson Technology Limited (“Dyson”), al detectar la comercialización en Europa de determinados dispositivos de peinado que infringirían su patente europea EP3119235, relativa a la tecnología del dispositivo *Dyson Airwrap*. Entre los demandados se encuentran la sociedad matriz fabricante Dreame International (Hongkong) Limited (“Dreame”) con domicilio en China, y la entidad Eurep GmbH (“Eurep”) domiciliada en Alemania, en su condición de representante autorizado en la UE a efectos de cumplimiento de la normativa de seguridad de productos.

En primera instancia, respecto de las acciones de infracción planteadas, la División Local de Hamburgo del TUP apreció infracción únicamente respecto de determinados modelos, excluyendo otros del ámbito de protección de la patente invocada. Desde el punto de vista jurisdiccional, confirmó su competencia para adoptar medidas provisionales con efectos no solo en los Estados participantes en el sistema, sino también en España, con base en los artículos 71 bis y siguientes del Reglamento Bruselas I bis.

A estos efectos, el tribunal consideró que la comercialización homogénea de los productos por parte de un mismo grupo empresarial en distintos Estados miembros constituía una conexión suficiente para su enjuiciamiento conjunto, en el sentido del artículo 8.1 del Reglamento. Ello permitió extender la competencia respecto de los distintos codemandados en base a la figura del “*anchor defendant*”, incluida la entidad matriz situada fuera de la Unión, tomando en consideración la posición determinante de Eurep como intermediario encargado del cumplimiento de obligaciones regulatorias con domicilio en Alemania.

1. Case Dyson v. Dreame

The dispute originated from an action brought by Dyson Technology Limited (“Dyson”), following the detection of the marketing in Europe of certain hair-styling devices allegedly infringing its European patent EP3119235, relating to the technology of the *Dyson Airwrap* device. The defendants include the parent manufacturing company Dreame International (Hongkong) Limited (“Dreame”), domiciled in China, and Eurep GmbH (“Eurep”), domiciled in Germany, in its capacity as authorized representative in the EU for the purposes of compliance with product safety regulations.

In the first instance, regarding the infringement actions brought, the Hamburg Local Division of the UPC found infringement only in respect of certain models, excluding others from the scope of protection of the asserted patent. From a jurisdictional perspective, it confirmed its competence to grant provisional measures with effects not only in the participating Member States but also in Spain, on the basis of Articles 71b *et seq.* of the Brussels I bis Regulation.

To that end, the Court considered that the uniform marketing of the products by the same corporate group across different Member States constituted a sufficient connection to justify their joint adjudication, within the meaning of Article 8(1) of the Regulation. This allowed the extension of jurisdiction over the various co-defendants based on the “*anchor defendant*” doctrine, including the parent company located outside the Union, considering Eurep’s decisive role as an intermediary responsible for ensuring compliance with regulatory obligations with its place of domicile being Germany.

La resolución fue recurrida ante el Tribunal de Apelación, que en su decisión de 6 de marzo de 2026 modificó la interpretación sustantiva adoptada en primera instancia. En particular, adoptó una interpretación más amplia del ámbito de protección de la patente, concluyendo que todos los modelos de productos examinados infringirían la patente de Dyson. En consecuencia, acordó ampliar el alcance de las medidas provisionales en el territorio cubierto por el TUP.

No obstante, el Tribunal de Apelación acordó la suspensión parcial del procedimiento en relación con la acción contra Dreame, en lo que respecta al territorio español, y la acción contra Eurep. De este modo, ante las dudas existentes sobre la interpretación del Derecho de la Unión, remitió al TJUE las cuestiones prejudiciales que se analizan a continuación, en particular en lo relativo a la competencia y jurisdicción del TUP en el concreto supuesto planteado respecto del concepto de intermediario.

2. Análisis de las cuestiones remitidas al TJUE

Primera cuestión

La primera cuestión se refiere a la interpretación del artículo 8.1 en relación con el artículo 71b.2 del Reglamento Bruselas I *bis*, planteando la posibilidad de extender la competencia de un “tribunal común” para el caso concreto en el que una empresa fabricante establecida en un tercer Estado (fuera de la UE) infrinja una patente europea en vigor en un Estado miembro no participante, si interviene otra empresa establecida en un Estado participante que actúa como intermediaria en dicha infracción. Es decir, la cuestión requiere determinar si la relación entre dicho fabricante y este intermediario presenta una conexión suficiente a efectos de evitar resoluciones inconciliables.

The decision was appealed before the Court of Appeal, which, in its decision of 6 March 2026, modified the substantive interpretation adopted in the first instance judgement. In particular, it adopted a broader interpretation of the scope of protection of the patent, concluding that all the product models examined would infringe Dyson’s patent. Consequently, it extended the scope of the provisional measures within the territory covered by the UPC.

However, the Court of Appeal ordered the partial stay of the proceedings in relation to the action against Dreame, as regards the Spanish territory, and the action against Eurep. In light of the uncertainties surrounding the interpretation of EU law, it referred to the CJEU the preliminary questions analysed below, in particular concerning the UPC’s jurisdiction and competence in the specific scenario at issue with regard to the concept of intermediary.

2. Analysis of the questions referred to the CJEU

First question

The first question concerns the interpretation of Article 8(1) in conjunction with Article 71b(2) of the Brussels I bis Regulation, raising the possibility of extending the jurisdiction of a “common court” to a specific situation in which a manufacturing company established in a third State (outside the EU) infringes a European patent in force in a non-participating Member State, where another company established in a participating Member State acts as an intermediary in that infringement. In other words, the question seeks to determine whether the relationship between the manufacturer and the intermediary presents a sufficiently close connection to avoid the risk of irreconcilable judgments.

Segunda y tercera cuestión

En segundo término, el TUP se cuestiona si el artículo 71b(2) del Reglamento Bruselas I bis permite al “tribunal común” adoptar medidas provisionales contra una empresa establecida en un tercer Estado que presuntamente infringe una patente europea con efectos en toda la UE (incluidos Estados no participantes), cuando la actividad se desarrolla a través de páginas web sustancialmente idénticas, únicamente diferenciadas por el idioma. En concreto se plantea con la tercera cuestión si, para decidir lo anterior, es relevante que la empresa infractora utilice los servicios de otra empresa establecida en un Estado miembro participante.

Cuarta cuestión

Por último, el TUP se refiere a la interpretación del artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE en relación con el concepto de “intermediario”. En concreto, se plantea si este precepto (o en general, el Derecho de la UE) se opone a la posibilidad de conceder una medida cautelar destinada a impedir la venta de productos presuntamente infractores de una patente por parte de un tercero, contra un representante autorizado cuya función consiste en el cumplimiento de obligaciones regulatorias.

3. Conclusión

En conjunto, el asunto *Dyson v. Dreame* plantea la primera remisión prejudicial del TUP al TJUE, refiriéndose en particular a la interpretación de su competencia en relación con la Long-Arm Jurisdiction respecto del concepto de intermediario que surge en este caso.

No obstante, debe destacarse que las cuestiones elevadas al TJUE se circunscriben estrictamente a un supuesto de hecho concreto, partiendo de una aplicación directa por parte del TUP de la Long-Arm Jurisdiction, de modo que la respuesta que se dicte se circunscribirá a las circunstancias específicas del caso.

Second and third questions

Secondly, the UPC raises the question whether Article 71b(2) of the Brussels I bis Regulation allows a “common court” to adopt provisional measures against a company established in a third State that allegedly infringes a European patent with effects throughout the EU (including non-participating States), where the activity is carried out through substantially identical websites differing only in language. More specifically, the third question asks whether, for the purposes of this assessment, it is relevant that the infringing company uses the services of another company established in a participating Member State.

Fourth question

Finally, the UPC addresses the interpretation of Article 9 of Directive 2004/48/EC in relation to the concept of “intermediary”. Specifically, it asks whether that provision (or EU law more generally) precludes the possibility of granting an injunction aimed at preventing the sale of allegedly patent-infringing products by a third party against an authorized representative whose function is to ensure compliance with regulatory obligations.

3. Conclusion

Overall, *Dyson v. Dreame* constitutes the first preliminary reference from the UPC to the CJEU, focusing in particular on the interpretation of its jurisdiction in connection with Long-Arm Jurisdiction as regards the concept of intermediary, arising in this case.

However, it should be emphasized that the questions referred to the CJEU are strictly confined to a specific factual scenario, based on the UPC’s direct application of Long-Arm Jurisdiction, so that the ruling to be delivered will be limited to the particular circumstances of the case.

DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EN EL PROCESO PENAL: VOLCADO Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y TELÉFONOS MÓVILES

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arenys de Mar, en Autos de fecha 23 de febrero y 9 de marzo de 2026, ha acordado el volcado y análisis de dispositivos electrónicos, incluyendo tanto equipos informáticos como teléfonos móviles, intervenidos en el transcurso de un operativo policial.

Estas resoluciones se han dictado en el marco de una reciente investigación de especial relevancia en la que se desmanteló una organización dedicada a la fabricación y distribución de perfumes falsificados. En el curso de las diligencias policiales fueron intervenidos distintos dispositivos electrónicos y teléfonos móviles, interesándose por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el acceso a su contenido por su potencial relevancia en el esclarecimiento de los hechos.

El interés de estas resoluciones no reside únicamente en que la Sección autoriza la práctica de esta diligencia, su valor es mayor, en la medida en que ofrecen una explicación especialmente completa de por qué el acceso a estos dispositivos constituye una diligencia de investigación de gran relevancia y de por qué su adopción requiere una motivación reforzada.

Como punto de partida la Sección delimita el alcance de la actuación policial al recordar que “...la extensión del acto de injerencia a tal fuente de conocimiento requerirá de una específica autorización judicial...”, dejando establecido que la incautación de este tipo de dispositivos no permite de forma automática acceder a la información que contiene.

INVESTIGATIVE MEASURES IN CRIMINAL PROCEEDINGS: EXTRACTION AND ANALYSIS OF ELECTRONIC DEVICES AND MOBILE PHONES

The Investigating Division of the Court of First Instance of Arenys de Mar, in Orders dated February 23 and March 9, 2026, has authorized the extraction and analysis of electronic devices, including both computer equipment and mobile phones, which were seized during a police operation.

These rulings were issued in the context of a recent high-profile investigation in which an organization dedicated to the manufacture and distribution of counterfeit perfumes was dismantled. During the course of the police investigation, various electronic devices and mobile phones were seized, and the law enforcement authorities sought access to their contents due to their potential relevance in clarifying the facts.

The significance of these rulings lies not only in the fact that the Division authorizes the conduct of this investigative measure; their value is greater, in that they provide a particularly comprehensive explanation of why access to such devices constitutes a highly relevant investigative measure and why its adoption requires reinforced justification.

As a starting point, the Court defines the scope of police action, noting that “...the extension of the act of interference to such a source of information will require specific judicial authorisation...”, thereby establishing that the mere seizure of this type of device does not automatically allow access to the information it contains.

Las resoluciones constatan que, en la actualidad, la información relevante para el esclarecimiento de los hechos no se encuentra solamente en soportes físicos, sino en dispositivos electrónicos y que su análisis permitirá reconstruir la operativa investigada “... podrá obtenerse una información especialmente relevante para cualquiera de las finalidades investigadoras como descubrimiento o comprobación del hecho investigado, determinación de su autor o autores, averiguación de su paradero o localización de los efectos del delito”.

En este contexto, el acceso a esta información digital se muestra como una herramienta imprescindible para comprender la estructura delictiva y delimitar con precisión las responsabilidades penales. En investigaciones vinculadas a delitos contra la propiedad industrial, el contenido de estos dispositivos puede resultar determinante para establecer el origen de la mercancía, su trazabilidad y la participación de terceros en la cadena de distribución.

Sobre esta base, estos Autos analizan con precisión la injerencia que supone el acceso a estos dispositivos, pues afecta a datos sensibles de la vida personal protegidos por derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y el derecho al secreto de las comunicaciones. Precisamente por ello, se examinan de forma muy detallada los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim.), en particular los principios de especialidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

- Principio de especialidad. La Sección pone de manifiesto que esta medida no permite un acceso indiscriminado al contenido de los dispositivos, sino que debe quedar vinculada a la investigación de hechos concretos, descartando expresamente cualquier utilización prospectiva, insistiendo en que su finalidad no es “buscar a ver qué aparece”.

The rulings note that, currently, information relevant to clarify the facts is not found solely in physical documents, but increasingly in electronic devices. Their analysis allows the investigation to reconstruct the criminal activity, as “... particularly relevant information may be obtained for any investigative purpose, such as establishing or verifying the facts under investigation, identifying the perpetrators, locating them or tracing the proceeds of the offence”.

In this context, access to digital information becomes an essential tool to understand the criminal structure and to accurately determine criminal liability. In investigations involving intellectual property offences, the content of such devices may be decisive in identifying the origin of the goods, their traceability and the involvement of third parties throughout the distribution chain.

On this basis, these rulings examine in detail the interference involved in accessing these devices, as it affects sensitive personal data protected by fundamental rights, including the right to privacy and the secrecy of communications. For this reason, they carefully assess the requirements set out in the Spanish Criminal Procedure Act, in particular the principles of specificity, suitability, necessity and proportionality.

- Principle of specificity. The Division makes clear that this measure does not permit unrestricted access to the contents of the devices but must be strictly linked to the investigation of specific facts, expressly ruling out prospective use, and insisting that its purpose is not to “search to see what comes up”.

- Principio de idoneidad. El dispositivo constituye un soporte donde se almacenan datos vinculados a la actividad investigada, como pueden ser archivos, registros, contactos, imágenes, aplicaciones de mensajería, correos electrónicos o cualquier otro contenido susceptible de arrojar luz sobre la procedencia de la mercancía, su circulación en el mercado o las personas que han podido intervenir en la fabricación, almacenamiento o distribución de los productos falsificados.
- Principio de excepcionalidad y necesidad. El acceso a los dispositivos electrónicos puede constituir la única vía eficaz para obtener determinada información, subrayando que “...es la única vía que garantizaría poder acceder a una información tan relevante, que en buena parte habría de ser la única fuente probatoria directa en la que poder basar previamente una ulterior imputación forma y eventual acusación.”
- Principio de proporcionalidad. Ponderación entre el interés de la persona cuyos derechos se ven afectados y el interés público y de terceros. En este caso la Sección reconociendo que la gravedad del delito constituye un factor relevante en esta ponderación advierte que no puede operar de forma automática ni erigirse en único criterio legitimador de la medida “... no podemos afirmar con rotundidad que la sola superación del criterio de la gravedad del delito se convierta por sí mismo en un aval de superación del juicio de proporcionalidad...”. Este matiz tiene una gran importancia práctica, pues se incluye el análisis de elementos igualmente relevantes, como indicios objetivos, utilidad de la información y necesidad real de la diligencia en el caso examinado.
- Principle of suitability. The device serves as a medium for storing data related to the activity under investigation, such as files, logs, contacts, images, messaging apps, emails, or any other content capable of shedding light on the origin of the goods, their circulation in the market, or the individuals who may have been involved in the manufacture, storage, or distribution of the counterfeit products.
- Principle of exceptionality and necessity. Access to electronic devices may, in certain cases, be the only effective way to obtain relevant information, stating that “...it is the only means that would guarantee access to such relevant information, which would largely be the sole direct source of evidence on which to preliminarily base a subsequent formal charge and eventual indictment”.
- Principle of proportionality. The Court carries out a balancing exercise between the rights of the individual affected, the public interest and the interests of third parties. In this case, the Court, while acknowledging that the seriousness of the offence is a relevant factor, it warns that it cannot operate automatically or as the sole determining criterion, stating that “...it cannot be asserted that merely meeting the seriousness threshold of the offence is in itself sufficient to satisfy the proportionality test”. This clarification is particularly important in practice, as it shifts the analysis towards other relevant elements, such as the existence of objective indications, the usefulness of the information sought and the real necessity of the measure in the specific case.

No siempre nos encontramos con resoluciones con este nivel de desarrollo. En algunos casos este tipo de diligencias se deniegan sin un análisis detallado de los criterios establecidos en la LECrim., apoyándose en consideraciones sobre la utilidad de la medida, el estado de la instrucción o la mayor o menor gravedad de los hechos investigados. En otros casos la medida se acuerda con una fundamentación más sintética, pero correctamente orientada a la relevancia de la información contenida y en su utilidad en el esclarecimiento de los hechos.

En los últimos años se han dictado resoluciones positivas, en línea con estos Autos, por el Juzgado de Instrucción nº 20 de Valencia, por Auto de fecha 24 de julio de 2025, por la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección Primera), mediante Auto de 26 de septiembre de 2024, o por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Zaragoza, por Auto de 14 de noviembre de 2022.

Precisamente por lo anterior, resoluciones como las analizadas adquieren un especial valor en la medida en que ofrecen argumentos sólidos que nos sirven de referencia tanto para la solicitud de la diligencia como para su eventual defensa en vía de recurso.

En definitiva, estas resoluciones confirman que el volcado y análisis de dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles, se ha consolidado como una diligencia de investigación de enorme valor práctico en el proceso penal actual y, en especial, en relación con delitos contra la propiedad industrial.

In practice, decisions of this level of detail are not always encountered. In some cases, such measures are refused without a thorough assessment of the legal criteria set out in the Criminal Procedure Act, being based instead on considerations such as their perceived usefulness, the stage of the investigation or the seriousness of the alleged offence. In others, the measure is granted with more concise reasoning, albeit correctly focused on the relevance of the information and its usefulness for clarifying the facts.

In the last few years, similar positive decisions aligned with the approach taken in these Orders have been issued by Criminal Court No. 20 of Valencia (Order of 24 July 2025), the Provincial Court of Las Palmas (First Section, Order of 26 September 2024), and Criminal Court No. 3 of Zaragoza (Order of 14 November 2022).

For all these reasons, rulings such as those analyzed here are particularly valuable, as they provide solid arguments that may serve as a reference both when seeking this type of investigative measure and when defending it on appeal.

In conclusion, these rulings confirm that the extraction and analysis of electronic devices, including mobile phones, has become an investigative measure of significant practical value in modern criminal proceedings, particularly in cases involving intellectual property offences.

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/politica-de-privacidad/

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/en/privacy-policy/