

- 1 Marcas: Importaciones paralelas
Trademarks: Parallel imports
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Derechos de autor
Copyright
- 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 **INFRACCIÓN DE LAS MARCAS DE XIAOMI POR IMPORTACIONES PARALELAS** **INFRINGEMENT OF XIAOMI TRADEMARKS DUE TO PARALLEL IMPORTS**

En fecha 2 de octubre de 2018, el Juzgado de Marcas de la UE nº 1 de Alicante estimó la solicitud de medidas cautelares interpuesta por XIAOMI INC. (en lo sucesivo, "XIAOMI") contra BLABLATEL MOBILE S.L. (en lo sucesivo, "BLABLATEL") por infracción de marca al efectuar esta última la importación paralela de productos tecnológicos de fuera del Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo, "EEE").

Antecedentes

XIAOMI es una compañía China líder mundial en el diseño, producción y venta de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. Para la distinción de sus productos XIAOMI es titular, entre otras, de las marcas notorias españolas, internacionales y de la Unión Europea "XIAOMI", "MI", "MIUI", "MIBOX" y "REDMI".

BLABLATEL es una compañía española con sede en Asturias, dedicada a la comercialización de teléfonos móviles y accesorios tecnológicos por medio de franquicias repartidas por toda España. Por su parte, BLABLATEL era titular de las marcas españolas nº 3.638.080 "XIAOMI MIUI MOBILE INTERNET" y nº 3.639.146 "MI XIAOMI", solicitadas con posterioridad a las marcas titularidad de XIAOMI.

Dado que las marcas de BLABLATEL entraban en conflicto con las marcas anteriores notorias de XIAOMI, esta última decidió interponer una demanda de nulidad e infracción de marca, junto con una solicitud de medidas cautelares contra BLABLATEL.

Los argumentos principales en los que XIAOMI basó su demanda fueron:

- Nulidad de las marcas españolas "XIAOMI MIUI MOBILE INTERNET" y "MI XIAOMI" de BLABLATEL, basada en los artículos 51 y 52 de la Ley 17/2001 de Marcas (en adelante LM) por causas de nulidad absolutas y relativas al haber sido solicitadas de mala fe y por entrar en conflicto con las anteriores marcas notorias de XIAOMI "XIAOMI", "MI", "MIUI", "MBOX" y "REDMI".

On 2 October 2018, the EU Trademark Court nº 1 of Alicante granted the interim injunctions application filed by XIAOMI INC. (hereinafter XIAOMI) against BLABLATEL MOBILE S.L. (hereinafter BLABLATEL) regarding trademark infringement due to parallel imports of technological products from outside the European Economic Area (hereinafter EEA).

Background

XIAOMI is a company based in China, which is one of the world's leading companies in the design, production and sale of mobile phones and electronic devices. In order to distinguish its products, XIAOMI is the holder of, among others, the Spanish, International and European Union well-known trademarks for "XIAOMI", "MI", "MIUI", "MIBOX" and "REDMI".

BLABLATEL is a Spanish company based in Asturias which commercialises mobile phones and technological accessories through franchises around Spain. BLABLATEL was the owner of the Spanish trademarks nº 3.638.080 "XIAOMI MIUI MOBILE INTERNET" and nº 3.639.146 "MI XIAOMI" which were applied for following the existence of the previous XIAOMI trademarks.

Given that BLABLATEL's trademarks entered into conflict with XIAOMI's well-known previous trademarks, XIAOMI decided to file a cancellation and trademark infringement claim plus an interim injunction application against BLABLATEL.

The claim filed by XIAOMI was based on:

- Cancellation of BLABLATEL's Spanish trademarks "XIAOMI MIUI MOBILE INTERNET" and "MI XIAOMI" based on articles 51 and 52 of the Spanish Trademark Act 17/2001 (hereinafter STA) due to absolute and relative reasons of invalidity, having been applied for in bad faith and entering into conflict with XIAOMI's previous well-known trademarks "XIAOMI", "MI", "MIUI", "MBOX" and "REDMI".

- Infracción marcaria basada en la comercialización de BLABLATEL a través de su página web de productos importados paralelamente de fuera del EEE, identificados con las marcas de XIAOMI, sin el consentimiento del titular. Ello constituye una importación paralela, en aplicación del artículo 36 de la LM y su equivalente artículo 15 del RMUE.

En el mismo escrito, XIAOMI solicitó medidas cautelares contra BLABLATEL consistentes en:

- Cesación en la importación, venta, promoción y comercialización ilegítima de los productos infractores así como de cualquier otra actividad que pudiera tipificarse como infracción de las anteriores marcas notorias de XIAOMI,
- Retención y depósito de los productos infractores que la demandada pudiera tener en stock, y
- Publicación en la sección de “noticias” de la página web de BLABLATEL de la parte dispositiva del Auto, al ser a través de la misma que BLABLATEL se comunica con sus franquiciados (quienes deberían conocer sobre la ilicitud de los productos que comercializan).

Decisión

Mediante Auto de 2 de octubre de 2018, el Juzgado acogió los argumentos de la actora y estimó en su totalidad las medidas cautelares solicitadas por XIAOMI contra BLABLATEL.

En su Auto, el Juzgado de Marcas de la UE nº 1 de Alicante consideró que la solicitud de medidas cautelares de XIAOMI cumplía con el requisito del *Fumus Boni Iuris* (apariencia de buen derecho) en tanto las marcas españolas de BLABLATEL se habían solicitado de mala fe. El Juzgado basó su decisión en tres argumentos principales:

- La demandada no negó el carácter notorio de las marcas de XIAOMI, lo que implica un reconocimiento de su existencia en el momento del registro,
- La casi-identidad de las marcas de BLABLATEL con las anteriores de XIAOMI (además de solicitarse para los mismos productos), y
- El registro de las marcas de BLABLATEL se realizó con posterioridad al de las marcas de XIAOMI.

El Juzgado también consideró que se había cumplido el requisito del *Periculum In Mora* (peligro por la mora procesal), ignorando con ello el argumento de la demandada del cese de la conducta denunciada como infractora. Al respecto, el Juzgado declaró que dicho cese no había quedado debidamente acreditado y que, por ello, su argumentación debía ser rechazada.

Así pues, y teniendo en cuenta que las solicitudes realizadas de mala fe no son válidas de conformidad con el artículo 51 de la LM, el Juzgado de Marcas de la UE consideró que era apropiado ordenar el cese de las importaciones paralelas desde fuera del EEE de productos distinguidos con las marcas de XIAOMI, e introducidos en el EEE sin su consentimiento. Además, el Juzgado entendió que las medidas cautelares solicitadas eran necesarias y proporcionadas para garantizar una posible sentencia a favor del demandante.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Juzgado de Marcas de la UE estimó íntegramente las medidas cautelares solicitadas, ordenando a BLABLATEL el cumplimiento de todas las medidas solicitadas por el demandante XIAOMI.

- Trademark infringement based on the fact that BLABLATEL was selling parallel imported products from outside the EEA on its website identified with XIAOMI's trademarks without its consent. This constitutes a parallel import as set out in Article 36 of STA and the equivalent Article 15 of EUTMR.

In the same writ, XIAOMI also applied for interim injunctions against BLABLATEL consisting of:

- Ceasing the illegitimate import, sale, promotion and marketing of infringing goods and any other activity that could be qualified as infringing XIAOMI's previous well-known trademarks,
- Retaining and depositing any infringing goods that the defendant might have in stock, and
- Publishing in the “news” section of BLABLATEL's website, the Court's decision, since it is through the website that BLABLATEL communicates with its franchisees (who should know about the illicitness of the products they commercialise).

Decision

By Order of 2 October 2018, the Court upheld the arguments of the claimant and granted in its entirety the interim injunctions requested by the plaintiff XIAOMI against BLABLATEL.

In its decision, the EU Trademark Court nº 1 of Alicante considered that XIAOMI's interim injunctions request complied with the requirement of *Fumus Boni Iuris* (likelihood of success in the main case) since BLABLATEL Spanish trademarks' application was made in bad faith. The Court based this decision on three main arguments:

- The defendant acknowledged the existence of XIAOMI's previous well-known trademarks as they didn't negate the well-known nature of them,
- BLABLATEL's trademarks are almost identical to XIAOMI's previous trademarks (as well as being registered for the same products), and
- The registration of BLABLATEL's trademarks took place after XIAOMI's.

The Court also considered that the *Periculum In Mora* (danger in the delay) requirement had been complied with thereby ignoring the defendant's argument that the infringing conduct had already ceased. In this respect, the Court considered that BLABLATEL didn't prove said cessation and therefore the claim had to be rejected.

Thus, and bearing in mind that applications made in bad faith are not valid in accordance with Article 51 of the STA, the EU Trademark Court considered that it was appropriate to order the cease of parallel imports from outside the EEA of products distinguished with XIAOMI's trademarks and introduced into the EEA without their consent. Furthermore, the Court considered that the interim injunctions requested were necessary and proportional to ensure a possible favourable judgement for the plaintiff.

Considering the above, the EU Trademark Court of Alicante granted in their entirety the interim injunctions requested, and ordered BLABLATEL to comply with all the measures requested by the plaintiff XIAOMI.

BLABLATEL no apeló esta decisión, siendo por tanto firme. Además, mediante sentencia de 19 de noviembre de 2018, el Juzgado estimó la demanda en el litigio principal y condenó a BLABLATEL por infracción de marca.

Esta decisión es relevante en tanto confirma que la importación de productos destinados originalmente a ser comercializados fuera del EEE sin el consentimiento del titular, constituye una infracción de marca.

BLABLATEL has not appealed this decision and it is therefore final. Furthermore, on 19 November, 2018, the Court finally awarded the complaint in the main case and sentenced BLABLATEL on the grounds of the trademark infringement claim.

This decision is relevant since it confirms that importing goods originally intended to be marketed outside the EEA, without the consent of the trademark holder, constitutes trademark infringement.

2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA LA REVOCACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO NUVARING® BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS REVOCATION OF EX PARTE PRELIMINARY INJUNCTION IN NUVARING® CASE

El pasado 13 de noviembre de 2018 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó Auto confirmando la revocación de las medidas cautelares acordadas en su día sin audiencia de parte a instancia de Merck Sharp & Dohme (MSD) contra Laboratorios León Farma y Exeltis Healthcare por supuesta infracción de patente en el caso NuvaRing®.

Antecedentes

MSD era titular de la patente europea EP0876815 (en adelante, EP'815), que tiene por objeto un anillo vaginal anticonceptivo que comprende dos principios activos, etonogestrel y etinilestradiol, en el que el etonogestrel está disuelto por encima del nivel de saturación en el núcleo del anillo. La patente caducó el 9 de abril de 2018.

León Farma desarrolló un anillo vaginal anticonceptivo que contiene etonogestrel y etinilestradiol, estando el etonogestrel disuelto en el núcleo del anillo por debajo del nivel de saturación. Exeltis empezó a comercializar este anillo vaginal en septiembre de 2017, con la marca Ornibel®.

Antes del inicio del procedimiento cautelar, en junio de 2017, el Juzgado acordó unas diligencias de comprobación de hechos solicitadas por MSD para tratar de obtener prueba de que el anillo Ornibel® caería dentro del alcance de la patente EP'815. El Juzgado designó un perito para que elaborara un informe sobre la posible infracción de la patente EP'815 con base en documentación técnica requerida a la Agencia Española del Medicamento.

La perito judicial explicó en su informe que no pudo determinar si en el anillo Ornibel® el etonogestrel está disuelto en el núcleo por encima o por debajo del nivel de saturación, al no disponer de información suficiente.

En septiembre de 2017, antes de conocer el resultado de las diligencias, MSD solicitó medidas cautelares sin audiencia de parte contra León Farma y Exeltis por supuesta infracción de la patente EP'815 por la fabricación y comercialización del anillo Ornibel®. El Juzgado concedió las medidas cautelares sin audiencia de parte mediante Auto de 18 de septiembre de 2017.

Para probar la infracción de su patente, MSD presentó un informe pericial en el que se concluía que, con una elevada probabilidad, el etonogestrel estaría disuelto por encima del nivel de saturación en el núcleo del

On 13 November 2018 the Barcelona Court of Appeal issued a decision confirming the revocation of the preliminary injunction granted *ex parte* in its day at the request of Merck Sharp & Dohme (MSD) against Laboratorios León Farma and Exeltis Healthcare, for alleged patent infringement in the NuvaRing® case.

Background

MSD was the holder of European patent EP0876815 (hereinafter EP'815), which protects a contraceptive vaginal ring comprising two active substances, etonogestrel and ethinylestradiol, in which the etonogestrel is dissolved above the saturation level in the core of the ring. The patent expired on 9 April 2018.

León Farma developed a contraceptive vaginal ring containing etonogestrel and ethinylestradiol, in which the etonogestrel is dissolved in the core of the ring below the saturation level. Exeltis started selling this vaginal ring in September 2017, under the trademark Ornibel®.

Before the start of the preliminary injunction proceedings, in June 2017, the Court ordered an *ex parte* inspection requested by MSD so as to try to obtain evidence that the Ornibel® ring would fall within the scope of the EP'815 patent. The Court appointed an expert to prepare a report on the possible infringement of the EP'815 patent based on technical documentation provided by the Spanish Drug Agency.

The court-appointed expert explained in her report that she could not establish whether the etonogestrel is dissolved in the core of the Ornibel® ring above or below the saturation level, due to lack of sufficient information in this regard.

In September 2017, before even knowing the result of the inspection proceedings, MSD requested an *ex parte* preliminary injunction against León Farma and Exeltis for alleged infringement of the EP'815 patent for the manufacture and marketing of Ornibel®. The Court granted the preliminary injunction *ex parte*, by decision of 18 September 2017.

In order to prove the infringement of its patent, MSD filed an expert report in which it was concluded that, most likely ("*with a high probability*"), the etonogestrel would be dissolved above the saturation level in

anillo Ornibel®. Sin embargo, los peritos de MSD no se basaron en tests o pruebas de ningún tipo, sino que se basaron en una serie de supuestos indicios para inferir la infracción.

En su oposición y durante la vista, León Farma y Exeltis alegaron la no infracción de la patente EP'815, pues, contrariamente a lo que se reivindica en la misma, en el anillo Ornibel® el etonogestrel está disuelto en el núcleo muy por debajo del nivel de saturación. A este respecto, presentaron un informe pericial basado en ensayos experimentales que confirmaban este extremo.

Por Auto de 12 de diciembre de 2017, el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona estimó la oposición de las demandadas y revocó las medidas cautelares. En su resolución el Juzgado analizó la prueba pericial de ambas partes junto con la pericial judicial, y concluyó que, a pesar de corresponderle la carga de la prueba y disponer de todos los medios procesales al efecto, MSD no probó la infracción de la patente.

El juez criticó la pericial presentada por MSD por el hecho de que no estuviera fundada en tests o análisis de ningún tipo y valoró positivamente la prueba de León Farma y Exeltis, considerando que contribuyó a concluir la no-infracción de la patente.

MSD recurrió este Auto de primera instancia.

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona

Con su Auto de 13 de Noviembre de 2018 la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación de MSD, confirmando así la resolución de primera instancia.

En primer lugar, la Audiencia Provincial de Barcelona, a modo de *obiter dicta*, manifiesta sus dudas acerca de la concurrencia del requisito de peligro en la demora dado que, en el momento de adoptarse las medidas cautelares, la fecha de caducidad de la patente EP'815 ya estaba bastante próxima.

A continuación, la resolución explica que en los procedimientos de medidas cautelares el juicio sobre la infracción de la patente debe hacerse de manera preliminar, esto es, sobre la base de un examen provisional e indiciario. Así, la Audiencia recuerda que, en este contexto, el enjuiciamiento de los hechos controvertidos no requiere certeza sobre los mismos, sino probabilidad. En consecuencia, el recurso de MSD carece de fundamento al denunciar una supuesta infracción de las normas sobre carga de la prueba, que en realidad no serían aplicables.

A este respecto, la resolución explica que la prueba pericial de las demandadas elimina la apariencia de buen derecho de MSD ya que, además de estar avalada por la reputación del perito, aparece confirmada por datos objetivos, como los tests experimentales en que se basa, que le conceden solidez.

Asimismo, la Audiencia Provincial critica la actuación de la perito judicial, tal y como ya hizo el juez en la primera instancia, por no haberse puesto en contacto con León Farma y Exeltis a pesar de que así se lo había ordenado el Juzgado ni, en definitiva, haber hecho todo lo posible por esclarecer la alegada infracción de la patente.

Esta resolución de la Audiencia Provincial de Barcelona es firme.

the core of the Ornibel® ring. However, MSD's experts did not rely on tests or analysis of any kind, but on a series of alleged indicia to infer the patent infringement.

In their opposition and at the hearing, León Farma and Exeltis alleged the non-infringement of the EP'815 patent based on the fact that, in contrast to what the patent claims, in the Ornibel® ring the etonogestrel is dissolved in the core way below the saturation level. In this regard, they filed an expert report based on experimental tests confirming that this is so.

By Order of 12 December 2017, the Commercial Court No. 5 of Barcelona upheld the opposition of the defendants and revoked the preliminary injunction. In its decision the Court analyzed the expert evidence of both parties and the court-appointed expert evidence, and concluded that, although MSD had the burden of proof and had all procedural means at hand, it did not prove the patent infringement.

The judge criticized the fact that the expert evidence filed by MSD was not based on tests or analysis of any kind, and made a positive assessment of the expert evidence of León Farma and Exeltis, considering that it contributed to conclude the non-infringement of the patent.

MSD appealed this first instance decision.

The Decision of the Barcelona Court of Appeal

With its Order of 13 November 2018 the Barcelona Court of Appeal dismissed the appeal filed by MSD, thus confirming the first instance decision.

First, the Barcelona Court of Appeal, by way of *obiter dicta*, expressed its doubts as to whether the requirement of *periculum in mora* (danger in the delay) would actually be fulfilled, given that the EP'815 patent was already close to expiring at the time when the *ex parte* preliminary injunction was first granted.

The decision then explains that in preliminary injunction proceedings the judgement on whether the patent is infringed must be made in a preliminary manner, i.e. based on a provisional assessment of the available indicia. Thus, the Court of Appeal explains that the assessment of the disputed facts in this context does not require certainty about the same, but probability. Therefore, MSD's appeal is deemed groundless, as it alleged an infringement of the rules of burden of proof, which in reality would not even be applicable.

In this regard, the decision explains that the defendants' expert evidence undermines MSD's *prima facie* case because, in addition to being supported by the expert's reputation, it is confirmed by objective data, such as the experimental tests on which it is based, which make it solid.

The Court of Appeal also criticizes the performance of the court-appointed expert, as the Judge in the first instance did, for not having contacted León Farma and Exeltis despite the Court having ordered her to do so and, all in all, for not doing everything possible to clear up the alleged patent infringement.

This decision of the Barcelona Court of Appeal is final.

3 INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE ANUNCIOS DE TELETIENDA COPYRIGHT INFRINGEMENT OF TEleshopping COMMERCIALS

Mediante sentencia de 25 de julio de 2018 el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona declaró la infracción de derechos de propiedad intelectual de tres anuncios de teletienda de TELEBRANDS CORP, INTERNATIONAL EDGE, INC y BEST OPTION PRODUCTS, S.L. (las demandantes) por EUROPEAN HOME SHOPPING, S.L. (la demandada).

Se trata de un caso singular e inusual por su temática. El éxito de la demanda dependía de acreditar, en primer lugar, que las obras de las demandantes gozaban de la originalidad requerida para ser protegidas mediante derechos de autor y, en segundo lugar, del plagio de éstas en un sector especialmente dinámico en donde los anuncios tienen en común que explican las virtudes y funcionalidad del producto anunciado para mostrar cómo puede solucionar los problemas cotidianos (especialmente domésticos) que pueda tener la audiencia.

Antecedentes

El negocio de las demandantes es la venta por televisión o teletienda. TELEBRANDS es la creadora y titular de los derechos de los anuncios. INTERNATIONAL EDGE es la distribuidora internacional de los productos y anuncios de TELEBRANDS. Ambas son compañías estadounidenses. BEST OPTION es una compañía española que, a través de una licencia con INTERNATIONAL EDGE, explota los anuncios y productos de TELEBRANDS en España. Para ello, BEST OPTION tiene que traducir los anuncios del inglés al castellano.

BEST OPTION estaba emitiendo un anuncio de TELEBRANDS acerca de unas gafas auto-ajustables cuando tuvo noticia de que EUROPEAN HOME SHOPPING empezó a emitir un anuncio muy similar para el mismo tipo de productos en los mismos canales de televisión y en las mismas franjas horarias, así como en su página web.

Inicialmente, las demandantes interpusieron una solicitud de medidas cautelares *inaudita parte* previa a la interposición de la demanda respecto de dicho anuncio controvertido en base a la infracción de derechos de propiedad intelectual (y subsidiariamente por competencia desleal por actos de confusión). Las medidas cautelares fueron concedidas por el Juzgado ordenando a la demandada a cesar provisionalmente en la explotación del anuncio controvertido y de cualquier otro que copiase las características esenciales de los anuncios de las demandantes y a notificar la decisión de la adopción de las medidas cautelares a los canales de televisión donde se había emitido el anuncio controvertido. La demandada no apeló la decisión que devino firme.

Con posterioridad, las demandantes tuvieron conocimiento que EUROPEAN HOME SHOPPING había plagiado otros dos anuncios en relación a sartenes que no se pegan y a escobas-giratorias e interpusieron otra solicitud de medidas cautelares *inaudita parte*, que fueron concedidas, ordenando las mismas medidas que en el caso anterior. La decisión de estas medidas cautelares sí fue apelada por la demandada y sigue pendiente de resolución por la Audiencia Provincial.

En relación al procedimiento ordinario, la pretensión de las demandantes consistía en la condena a la demandada

On 25 July 2018 the Commercial Court nº2 of Barcelona rendered its Judgment which declared copyright infringement of three teleshopping commercials of TELEBRANDS CORP, INTERNATIONAL EDGE, INC and BEST OPTION PRODUCTS, S.L. (the plaintiffs) by EUROPEAN HOME SHOPPING, S.L. (the defendant).

This is a singular and unusual case given the matter at issue. The success of the claim relied on proving, first, the statutory required level of originality for a creation to be copyrightable and, secondly, the plagiarism of the pre-existing works in a particularly lively sector in which all the commercials have in common that they explain the virtues and functionality of the advertised product to show how it can solve daily (mostly domestic) issues the audience might have.

Background

The plaintiffs' business is teleshopping. TELEBRANDS is the creator and copyright holder of the commercials. INTERNATIONAL EDGE is the international distributor of the products and the commercials of TELEBRANDS. Both are North American companies. BEST OPTION is a Spanish company which, by means of a license with INTERNATIONAL EDGE, exploits TELEBRANDS' commercials and products in Spain. To do so, BEST OPTION has to translate the commercials from English into Spanish.

BEST OPTION was broadcasting a TELEBRANDS commercial about auto-adjustable goggles and noticed that EUROPEAN HOME SHOPPING started to broadcast a very similar commercial for the same kind of products on the same TV channels and in the same time slots and also on its website.

At first, the plaintiffs filed an *ex parte* preliminary injunction petition prior to the filing of the lawsuit against said controversial commercial based on copyright infringement (and subsidiary unfair competition acts of confusion). The petition was granted ordering the defendant to provisionally cease the exploitation of the controversial commercial and any other which copies the essential characteristics of the plaintiffs' commercial and the notification of the preliminary injunctions decision to the TV channels where they were broadcasted. The defendant did not appeal said decision, which became final.

Afterwards, the plaintiffs' became aware that EUROPEAN HOME SHOPPING had plagiarized two other commercials regarding non-stick frying pans and spinning brooms and filed an *ex parte* preliminary injunction petition, which was granted, ordering the same measures as the previous ones. This preliminary injunction decision was appealed by the defendant and the decision of the Court of Appeal is still pending.

On the merits, of the plaintiffs petition in the lawsuit was to seek the condemnation of the

a i) cesar en la actividad infractora, ii) compensar los daños causados y iii) publicar la Sentencia.

Las demandantes sostuvieron, en base a los informes de una perito con gran conocimiento en la creación de anuncios televisivos, que sus tres anuncios cumplían con el requisito de la originalidad para ser protegidos mediante derechos de propiedad intelectual y que la demandada los había copiado.

Por su parte, EUROPEAN HOME SHOPPING centró su defensa en cuestionar la originalidad de las obras de las demandantes, manifestando que las ideas no pueden ser protegidas y que las que definen los anuncios de TELEBRANDS están presentes en muchos otros anuncios previos y posteriores de teletienda. En consecuencia, solicitaba la desestimación de la demanda.

Decisión

El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona en su sentencia de 25 de julio de 2018 estimó sustancialmente las peticiones de las demandantes.

Tras el análisis del concepto y los requisitos de la originalidad, el Juzgado reconoció implícitamente que los anuncios de las demandantes tenían la originalidad requerida para ser protegidas por derechos de propiedad intelectual.

En relación al plagio, el Juzgado declaró la infracción de los derechos de las demandantes a explotar en exclusiva sus obras, en particular, la reproducción y la transformación de las mismas (artículos 17, 18 y 21 de la Ley de Propiedad Intelectual). El Juzgado consideró que la demandada no sólo había copiado las ideas de los anuncios de las demandantes sino también su forma de expresión y declaró que, aunque la copia no era íntegra, las coincidencias tenían lugar en los mismos tiempo y duración, con diálogos y mensajes casi idénticos, con similitudes en la estructura, contexto, planos, secuencias, escenarios, iluminación, gama cromática de colores, velocidad de los movimientos de la cámara, etc. tal y como se acreditó en los informes periciales presentados por las demandantes. Además, el Juzgado estableció que la demandada no había negado haber usado anuncios similares a los de las demandantes.

En consecuencia, el Juzgado declaró la infracción de los derechos de propiedad intelectual de los anuncios de las demandantes y condenó a EUROPEAN HOME SHOPPING a:

- Cesar en la explotación en cualquier forma y por cualquier canal de los anuncios controvertidos y de cualquier otro que reproduzca las características esenciales de los tres anuncios de las demandantes en relación a gafas auto-ajustables, sartenes que no se pegan y escobas-giratorias.
- Compensar a las demandantes por los daños y perjuicios causados.
- Publicar la parte dispositiva de la Sentencia en su página web durante siete días y en un canal de televisión durante dos días.

La Sentencia ha sido apelada por la demandada.

defendant to i) cease the infringing activity, ii) compensate the damages caused and iii) publish the Judgment.

Based on the reports of a fine arts expert with an in-depth knowledge of TV commercial creation, the plaintiffs claimed that the three original commercials had the statutory required level of originality to be protected under copyright and that the defendant had copied them.

For its part, EUROPEAN HOME SHOPPING focused its defence on challenging the requisite of the originality of the works of the plaintiffs, stating that the ideas cannot be protectable and that the ones that define the TELEBRANDS' commercials were present in many other previous and subsequent teleshopping commercials. In consequence, the defendant claimed the dismissal of the lawsuit.

Decision

The Commercial Court nº2 of Barcelona by Judgment of 25 July 2018 substantially granted the plaintiffs' claims.

After an analysis of the concept and requisites of the originality, the Court implicitly acknowledged that the plaintiffs' commercials possess the statutory required level of originality to be protected under copyright.

Regarding the plagiarism, the Court ruled the infringement of the plaintiffs' rights to exclusively exploit their works, in particular, by reproduction and transformation (articles 17, 18 and 21 of the Spanish Copyright Act). The Court considered that the defendant did not just copy the ideas of the plaintiff's commercials but also the way of expressing them and declared that whilst the copy is not entire, the coincidences match in the same moment and duration, having almost identical dialogues and messages, with similar structure, scenes, sequences, scenarios, illumination, colour range, speed on the movements of the camera, etc. as proven with the expert reports filed by the plaintiff. Besides, the Court stated that the defendant did not deny using similar commercials to the plaintiffs' ones.

In consequence, the Court declared the copyright infringement of the plaintiff's commercials and sentenced EUROPEAN HOME SHOPPING to:

- Cease the exploitation of the controversial commercials by any means and of any other that copy the essential characteristics of the three plaintiffs' commercials regarding the auto-adjustable goggles, non-stick frying pans and spinning brooms.
- Compensate the plaintiffs for the damages caused.
- Publish the substantive part of the Judgment on its website for seven days and on a TV channel for two days.

The Judgment has been appealed by the defendant.

4 CONDENA PENAL POR LA POSESIÓN DE BOLSOS QUE REPRODUCEN UN DISEÑO DE GRUPO ROBIN RUTH

CRIMINAL SENTENCE FOR POSSESSION OF HANDBAGS INFRINGING A ROBIN RUTH GROUP DESIGN

El Juzgado de lo Penal nº 1 de Arenys de Mar, mediante Sentencia de fecha 11 de octubre de 2018, ha condenado al acusado por la comisión del delito contra la propiedad industrial, del artículo 273.3 del Código Penal.

Se trata de la infracción del modelo comunitario titularidad del Grupo Robin Ruth consistente en la repetición del nombre de una ciudad con una tipografía singular, resaltando uno de ellos con un tamaño de letra distinto.

En agosto de 2014, después de la denuncia interpuesta por el titular del diseño, la Policía encontró en el almacén del acusado 240 bolsos que reproducían dicho diseño.

De crucial importancia es el hecho de que en mayo de 2013, el condenado firmó un acuerdo con el Grupo Robin Ruth al haberse incautado cientos de productos que reproducían otros diseños del mismo grupo, comprometiéndose a no infringir en el futuro ni aquellos diseños ni otros del mismo titular.

El Juzgado da por acreditada la comisión del delito, ya que se cumplen el elemento objetivo y subjetivo del tipo.

En cuanto al elemento objetivo, se ha probado que el acusado poseía e introducía en el comercio los productos infractores. El Juzgado, siguiendo el criterio de la Audiencia Provincial de Barcelona recogido en su Sentencia de fecha 25 de mayo de 2018, precisa que la "introducción en el comercio" es, además de la distribución, *cualquier conducta por la que el objeto protegido se pone al alcance de terceros (incluso en los supuestos en que nadie acuda al reclamo y no sea adquirido)*. En fin, *que los objetos hayan sido puestos por cualquier medio eficaz a disposición de terceros interesados en su adquisición*.

Respecto a los productos, el Juzgado acude a las periciales y dictamina que le ofrece mayor credibilidad la pericial de la Policía, ya que su pericial es objetiva y neutral. El dictamen sostenía que las diferencias que existían entre los productos tenían por finalidad enmascarar la copia y que el producto incautado, en comparación con el producto indubitado, producía la misma impresión general que el original.

Respecto al dolo (elemento subjetivo) se desprende de las contradicciones entre las declaraciones del acusado y la documental obrante en las actuaciones (acuerdo firmado), así como el silencio del acusado a la hora de contestar determinadas preguntas de la acusación particular y del Ministerio Fiscal.

El Juzgado, siguiendo lo dicho por la Audiencia en la Sentencia mencionada, confirma que el bien jurídico protegido del tipo penal constituye *el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial que deriva de su registro oficial (...) o la tutela mediante la conminación de la norma penal de la facultad de impedir a terceros llevar a cabo actos reservados al titular de aquella*.

La Sentencia está pendiente del recurso de apelación interpuesto por el condenado.

On 11 October 2018, the Trial Court nº 1 of Arenys de Mar issued a ruling sentencing the defendant for committing a crime against intellectual property, as set out in Article 273.3 of the Spanish Criminal Code.

It refers to the infringement of the community design consisting of the repetition of the name of a city with a singular typography, highlighting one of the names with a different sized font.

In August 2014 following a criminal complaint filed by the design owner, the Police found 240 handbags infringing said design in the defendant's warehouse.

Of crucial importance is the fact that in May 2013, the defendant signed a settlement agreement with the Robin Ruth Group due to a seizure of hundreds of products infringing other designs that Robin Ruth owned, undertaking not to infringe in the future either those designs or any other owned by the same holder.

The Court acknowledges the crime was committed, since both the subjective and objective element of crime occurred.

As it refers to the objective element of crime, it has been proved that the defendant possessed and introduced into trade the infringing products. The Court, following the criteria of the Appeal Court of Barcelona resumed in its Judgement dated 25 May 2018, stipulates that the "introduction into trade" is, apart from the distribution, *any conduct in which the protected object is put at the reach of the third parties (including instances when nobody claims or purchases the object)*. In short, *that the objects have been placed in any way to make them available to third parties, interested in purchasing them*.

With regard to the products, the Court calls on the expert reports and affirms that the expert report drafted by the Police provides more credibility, given that the judgement is objective and neutral. Such opinion sustained that the differences existing between the products were aimed at masking the copy and that the seized product, in comparison to the original, made the same general impression as the original.

As regards the intention (subjective element), it results from the contradictions between the defendant's cross-examination and the documentary evidence (signed agreement) included in the case, as well as the defendant's silence when faced with certain questions from both the private prosecutor and the Public Prosecutor.

The Court, in accordance with the Appeal Court's said judgement, confirms that the legally-protected value of the criminal offence constitutes *the right to use and exploit exclusively of an intellectual property right which derives from its official register (...) or, the protection by a threat of the criminal norm to prevent third parties from carrying out acts reserved for the owner of such right*.

The Judgement is currently pending the defendant's appeal.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

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

MADRID

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

LAS PALMAS

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

www.ga-ip.com

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

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

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

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