

- 1 Reforma del Código Penal
Criminal Code Reform
- 2 Marcas: medidas cautelares
Trademarks: Preliminary measures
- 3 Marcas: Dilución
Trademarks: Dilution
- 4 Marcas: jurisprudencia
Trademarks: case law

BARCELONA

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

MADRID

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 REFORMA DEL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL: RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

CRIMINAL CODE AMENDMENT: COMPANIES' CRIMINAL LIABILITY

El 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, aprobada el 22 de junio, por la que se produce una profunda reforma del Código Penal español.

Esta reforma no sólo afecta a la configuración de diversos tipos delictivos (entre los que se halla la despenalización de las denominadas importaciones paralelas, ver Newsletter nº 25 de julio de 2010), sino que también modifica radicalmente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ello afecta a prácticamente todos los delitos patrimoniales y económicos, entre los que se hallan los delitos contra la propiedad industrial.

Hasta ahora, las personas jurídicas respondían con su patrimonio al pago de la multa impuesta sólo si la persona física condenada como autora del delito hubiera actuado como administradora de una persona jurídica o en su representación.

La reforma del Código Penal implica que a partir de ahora la persona jurídica será responsable en los siguientes supuestos:

1. Cuando el delito fuere cometido en su nombre o en su provecho, por una o varias personas que tengan capacidad de representar a la empresa.
2. Cuando el delito se hubiere cometido por no haber ejercido la empresa el debido control sobre sus empleados (*compliance*).

Es decir, se incluye como conducta imputable a la persona jurídica la omisión del debido control en el marco de la estructura corporativa, cuando ello derive en un resultado delictivo.

Además, la persona jurídica será considerada responsable del delito, con independencia de que se pueda individualizar o no a una persona física dentro de la misma que sea hallada responsable. En consecuencia, en el supuesto de que no sea posible individualizar a una persona física dentro de la empresa, responsable de la comisión del delito, el proceso podrá seguirse solamente contra la persona jurídica.

Organic Law 5/2010, enacted on 22 June, came into force on 23 December 2010, thus bringing about a significant amendment to the Spanish Criminal Code.

This amendment not only affects the make up of various types of crimes (such as the decriminalization of so-called parallel imports, see Newsletter nº 25, July 2010), but also radically modifies the criminal liability of a company or legal entity. This applies to almost all economic and financial crimes, among which are intellectual property crimes.

So far, legal entities paid the fine imposed only if the person convicted as a perpetrator of the crime was acting as administrator of the legal entity or on its behalf.

The amendment of the Criminal Code means that from now on the legal entity will be liable in the following cases:

1. When the crime is committed on its behalf or for its benefit, by one or various persons who have the capacity to represent the company.
2. When the crime is committed because of a lack of due control of the company over its employees (*compliance*).

This means that the lack of proper control within the company's structure which leads to a criminal outcome, is now attributable to the company on a criminal liability basis.

In addition, the company shall be deemed liable of the crime, regardless of whether or not it is possible to identify an individual within it who is found responsible. Accordingly, even if it is impossible to identify the individual responsible, criminal proceedings will be brought against the corporation.

En la práctica, esto implica una diferenciación entre la persona jurídica y quien ostenta la dirección de la misma. En otras palabras, quien esté imputado en tanto que responsable de la sociedad no podrá comparecer al mismo tiempo en nombre de la sociedad, sino que otra persona, apoderada al efecto, deberá comparecer en representación de la sociedad imputada.

En cuanto a las penas a imponer a las personas jurídicas, se mantienen las penas interdictivas consistentes en (i) la disolución de la persona jurídica, (ii) la suspensión de la actividad por un plazo no superior a cinco años, (iii) clausura de locales y establecimientos por un plazo no superior a cinco años, (iv) la prohibición de ejercer la misma actividad, de manera temporal o definitiva, (v) la inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones públicas, (vi) intervención judicial por un plazo no superior a cinco años.

A las anteriores penas se suma la multa, que puede imponerse siguiendo un sistema de días-multa, cuyo máximo imponible es de 5.000 euros diarios por un período no superior a 5 años (entendidos como de 360 días), lo que equivaldría a 9 millones de euros. La multa, en los casos en que así se prevea, puede calcularse en proporción al beneficio obtenido, el perjuicio causado o a la cantidad indebidamente obtenida, pudiendo así superarse la suma impuesta siguiendo el sistema de días-multa.

Aparecen, además, nuevos supuestos de atenuación de la condena, propios de las personas jurídicas. A diferencia de las atenuantes aplicables a las personas físicas, todas ellas operan con posterioridad a la comisión del delito:

- a. confesión de la infracción a las autoridades.
- b. colaboración con la administración de justicia en la investigación de los hechos mediante la aportación de pruebas.
- c. reparación o disminución del daño, siempre que se realice antes de la celebración del juicio oral.
- d. establecimiento de medidas de prevención e investigación de posibles infracciones futuras (*due diligence*).

El nuevo texto de la Ley puede no resultar innovador en otros Estados miembros de la Unión Europea, en los cuales la responsabilidad penal de las personas jurídicas está prevista y legislada desde hace varios años. No obstante, resulta un importante avance en el sistema jurídico penal español, que intenta así dar respuesta a las obligaciones internacionales contraídas en el ámbito de la armonización jurídica europea.

In practice, this means that a distinction is made between the legal entity and the person who is in charge of it. In other words, whoever is prosecuted because of his/her position of responsibility within the company, cannot appear before the Court at the same time on behalf of the company, but another person duly empowered for this purpose shall appear on behalf of the company prosecuted.

With regard to the penalties to be imposed on companies, the restrictive penalties are maintained, consisting of (i) the dissolution of the company, (ii) the suspension of activity for a period not exceeding five years, (iii) the closure of the premises and facilities for a period not exceeding five years, (iv) the ban on exercising the same activity, temporarily or permanently, (v) disqualification from public aid or subsidies, (vi) the judicial intervention for a period not exceeding five years.

Apart from the above, a fine may be imposed following a daily rate system, with a maximum tax of 5,000 euro a day for a period not exceeding 5 years (taken as 360 days), equivalent to a 9 million euro fine. The fine can also be calculated, in the cases where it is stated that way, in proportion to the profit obtained, the damage caused or the amount improperly obtained, which may well exceed the sum imposed following the daily rate system.

Also displayed are new circumstances inherent to legal entities where a mitigation of the sentence is applicable. Unlike mitigations applicable to individuals, they all operate after the commission of the crime:

- a. confession of the offence to authorities
- b. collaboration with the Justice Administration in the investigation of the facts by providing evidence
- c. harm reduction or repair, only if it is done before the conclusion of the trial
- d. establishment of prevention and investigation of possible future violations (*due diligence*)

This new make-up of the Spanish Criminal Code with regard to companies' criminal liability may not be innovative compared to other Member States of the European Union, in which the companies' criminal liability has been legislated for several years. However, it marks an important advance in the Spanish legal system which aims to meet international obligations in the field of European legal harmonization.

2 ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES POR INFRACCIÓN DE MARCAS COMUNITARIAS. CESACIÓN PROVISIONAL EN EL USO DE UNA MARCA PESE A ESTAR REGISTRADA COMO MARCA ESPAÑOLA

PRELIMINARY INJUNCTION FOR INFRINGEMENT OF COMMUNITY TRADEMARKS. TEMPORARY CESSATION IN THE USE OF A TRADEMARK DESPITE BEING REGISTERED AS A SPANISH TRADEMARK

El 6 de octubre de 2010 el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante, en ejercicio de sus competencias como Juzgado de Marca Comunitaria, dictó Auto de estimación de la petición de adopción de medidas cautelares formulada por ADIDAS AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV contra ALMONTE IMPORT EXPORT S.L. en el marco de un

On 6 October 2010 the Commercial Court No. 1 of Alicante, in its role as Community Trademark Court, issued a decision on the request for preliminary measures made by ADIDAS AG, ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV v. ALMONTE IMPORT EXPORT SL in the proceedings initiated at the request of the

procedimiento incoado a instancia de las entidades ADIDAS por infracción de Marcas comunitarias, internacionales y nacionales de su titularidad, en el que fue solicitada, además, la nulidad de Marcas nacionales titularidad del Administrador de ALMONTE, usadas por esta entidad.

Las medidas cautelares solicitadas y adoptadas por el Juzgado contra ALMONTE fueron las de:

- Mantenimiento de la retención en las dependencias aduaneras de los productos importados por ALMONTE identificados con las Marcas que dieron lugar a la presentación de la demanda.
- Cesación provisional en la importación, distribución o comercialización de los productos identificados con aquellas Marcas.
- Retención y depósito del stock de tales productos.

ALMONTE se opuso a la adopción de tales medidas alegando, entre otros particulares, su derecho al uso del signo controvertido en la medida en que es objeto de dos Marcas nacionales registradas (aunque con posterioridad a las prioritarias Marcas invocadas por ADIDAS) ante la OEPM de las que es titular el Administrador único de ALMONTE, también demandado en el pleito principal.

Adopción de medidas cautelares por infracción de marca comunitaria pese a la invocación de un derecho de uso por parte del demandado, sobre la base de un registro de marca nacional

El Juzgado, si bien señala que existe una línea jurisprudencial que sostiene, con base en el Art. 34 de la Ley de Marcas (LM), la licitud del uso de una marca registrada por parte de su titular registral o licenciario mientras no sea declarada su nulidad, acuerda la adopción de las medidas antes reseñadas sobre la base de las siguientes consideraciones:

- El artículo 9 del Reglamento de Marca Comunitaria (RMC) reconoce el derecho del titular de la Marca comunitaria a prohibir a terceros el uso, sin su consentimiento, de signos idénticos o confusorios con el que es objeto de sus Marcas, sin que se excluya en dicho precepto al tercero titular de una Marca posterior.
- El uso que puede realizar el titular de esa Marca posterior (sobre la base del derecho de uso o *ius utendi* que confiere el registro) sólo puede ser amparado si es lícito, es decir si no vulnera derechos ajenos como los del titular anterior. Otra cosa es que esa circunstancia (la titularidad de Marcas posteriores del demandado) pueda ser tomada en consideración en la determinación de los daños y perjuicios debidos al titular de la Marca anterior (art. 54 RMC y 54 LM).
- Deben evitarse los abusos de derecho a través de los llamados *registros de cobertura*. Así se establece de forma expresa respecto de las patentes y los diseños industriales en el artículo 55 de la Ley de Patentes y en el 51.2 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Y aunque no existe un precepto de tenor semejante en la Ley de marcas, la identidad de razón

ADIDAS companies for infringement of its Community, International and National Trademarks, in which they also challenged the validity of Spanish trademarks owned by ALMONTE's sole Administrator and used by ALMONTE.

The preliminary measures requested and granted by the Court against ALMONTE were:

- The maintenance and retention at the customs offices of the products imported by ALMONTE identified with the trademarks which led to the filing of the lawsuit.
- The temporary cessation in the importation, distribution and marketing of goods bearing those trademarks.
- The retention and deposit of the stock of such products

ALMONTE opposed the preliminary injunction arguing, among other things, its right to use the sign in question as it is the subject of two national trademarks registered (although after the priority of ADIDAS trademarks) before the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) for which the title holder is the sole administrator ALMONTE, also defendant in the main proceedings.

Preliminary injunction granted for infringement of Community Trademarks despite the invocation of right of use by the defendant, on the basis of a national trademark registration

The Court, while noting that, on the basis of Art. 34 of the Spanish Trademarks Act, the use of a registered trademark by its holder or licensee is deemed fair and legal by certain case law until such trademark is declared invalid, granted the preliminary injunction for the following reasons:

- Article 9 of the Community Trademark Regulation (CTMR) recognizes the right of Community trademark holders to prevent others from using, without their consent, identical or confusing signs, without excluding owners of later trademarks in that provision.
- The use that the owner may make of that later trademark (on the basis of entitlement or *ius utendi* conferred by registration) can only be acknowledged if it is lawful i.e. if it does not infringe the rights of others as the owner of a previous trademark. The ownership of a registered later trademark, however, may be taken into account in determining the damages payable to the holder of the earlier trademark (Article 54 CTMR and 54 LM).
- The need to avoid the abuse of law through so-called *coverage registrations*. This is explicitly stated in respect of patents and industrial designs in Article 55 of the Spanish Patents Act and 51.2 of the Spanish Designs Act. And, although there is no provision of similar wording in the Spanish Trademarks Act, the identity of reason determines the application, by analogy, of the same approach on trademarks (Article 4 of the

determina la aplicación, por analogía, de ese mismo criterio en materia de marcas (Art. 4 del Código Civil).

- El carácter unitario de la marca comunitaria (art. 1 del RMC) y el sistema de protección específico y de alcance comunitario diseñado por el RMC exigen esa interpretación.

Atendiendo a tales razones el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante concluye que el derecho de uso de marca invocado por la demandada en el procedimiento al que nos referimos, al amparo de marcas nacionales registradas, no es absoluto, sino que, como todo derecho, sólo puede ser amparado si es lícito, es decir, si no vulnera derechos ajenos como lo es el del titular de una marca anterior y preferente.

Lo que se trata de impedir con la adopción de tales medidas es, según indica el Auto, que se sigan usando unas marcas que infringen un derecho preferente. Para ello no se requiere la previa declaración de nulidad de la Marca posterior registrada, sino que basta con que se declare, *prima facie*, que el uso, por parte del demandado, de esa/s Marca/s controvertida/s es incompatible con el preferente registro del actor que ejercita la acción de infracción.

Esta conclusión viene reforzada por lo dispuesto en el art. 12 del RMC y el correlativo de la LM en cuanto que al establecer los límites del derecho de marca, no incluyen, entre tales límites, el de la inmunidad del tercero por registro de marca posterior.

Spanish Civil Code).

- The unitary character of the Community Trademark (Art. 1 of the CTMR) and the specific protection system and community scope designed by CTMR require that interpretation.

Taking into consideration these reasons, the Community Trademark Court nº 1 of Alicante has concluded that the right to use a trademark claimed by the defendant in the proceedings to which we refer, under national trademarks, is not absolute but, like all rights, can only be acknowledged if it is lawful, ie. if it does not infringe the rights of others such as the owner of an earlier and prior trademark.

What the preliminary injunction aims to prevent is, according to the court's decision, the use of marks that infringe a preferred right. For this, the prior declaration of invalidity of the later registered trademark is not required, but it is enough to declare, *prima facie*, that the use by the defendant of the marks in question is incompatible with the prior registration of the plaintiff in the infringement action.

This conclusion is reinforced by the provisions of Art. 12 CTMR and the correlative of the Spanish Trademarks Act, which, in establishing the limits of trademark rights, do not include among such limits the immunity of the third party owner of a later trademark.

3 EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA HA DENEGADO EL REGISTRO DE LA MARCA "BOTUMAX" POR INCOMPATIBILIDAD CON LAS MARCAS PRIORITARIAS "BOTOX" GENERAL COURT OF THE EUROPEAN UNION REJECTS THE REGISTRATION OF TRADEMARK "BOTUMAX" DUE TO INCOMPATIBILITY WITH EARLIER "BOTOX" TRADEMARKS

El 28 de octubre de 2010 el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión de la Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de denegar la solicitud de la Marca Comunitaria "BOTUMAX", solicitada por Farmeco AE Dermokallyntika, para las clases 3, 5 y 16 del Nomenclátor (excepto para los productos relativos a papelería y maquinaria), por su incompatibilidad con las Marcas Comunitarias anteriores "BOTOX" de Allergan Inc., registradas para la clase 5.

Farmeco recurrió la decisión de la Sala de Recursos, alegando infracción de los artículos 8 (1) (b) y 8 (5) del Reglamento de la Marca Comunitaria 40/94.

- (1) Sobre la infracción del Artículo 8 (1) (b) del RMC

El Tribunal analizó el riesgo de confusión y asociación entre (i) los signos enfrentados y (ii) parte de los productos de la clase 5 de la marca solicitada y los productos de la clase 5 de las marcas anteriores, y confirmó la decisión de la Sala de Recursos en base, en síntesis, a los siguientes argumentos:

- a) Existencia de identidad entre los productos que las marcas designan en tanto (i) van dirigidos al mismo público, esto es, profesionales y consumidores finales de productos cosméticos y farmacéuticos, (ii) tienen la misma naturaleza

On 28 October 2010, the General Court of the European Union upheld the decision of the Board of Appeal of the Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM) to reject the Community Trademark application "BOTUMAX" filed by Farmeco AE Dermokallyntika for classes 3, 5 and 16 of the Nomenclator (except for products related to stationery and machinery) due to their incompatibility with Allergan Inc. earlier Community Trademarks "Botox", registered for class 5.

Farmeco appealed the Board of Appeal's decision, alleging infringement of Articles 8 (1) (b) and 8 (5) of the Community Trade Mark Regulation 40/94.

- (1) Regarding the alleged infringement of Article 8 (1) (b) CTMR

The Court analyzed the likelihood of confusion and association between (i) the signs at issue and (ii) some of the goods in Class 5 of the requested trademark and the goods in Class 5 of the earlier trademarks, and, in summary, upheld the Board of Appeal's decision based on the following arguments:

- a) Existence of identity between the products that the trademarks designate, in so much as (i) they are intended for the same public, professionals and consumers of

o son complementarios, y (iii) se comercializan en los mismos establecimientos (farmacias).

b) Existencia de similitud visual y fonética entre los signos enfrentados. Respecto a la identidad o similitud conceptual, el Tribunal confirmó la decisión de la Sala en el sentido de que no procede analizarla en tanto los elementos denominativos de las marcas en conflicto no tienen un significado en ninguna de las lenguas de la Unión Europea.

c) Existencia de distintividad y reputación de las marcas "BOTOX" anteriores en tanto (i) son muy conocidas por el público relevante; (ii) son reconocidas en todos los estados miembros, y, además; (iii) habían adquirido dicha reputación con anterioridad a la solicitud de la marca en pugna.

Lo anterior llevó al Tribunal a concluir la concurrencia de riesgo de confusión y asociación entre las marcas en pugna, y rechazó la pretendida infracción del Art. 8 (1) (b) RMC alegada por Farmeco.

(2) Sobre la infracción del Artículo 8 (5) RMC

En segundo lugar, el Tribunal analizó si las Marcas anteriores de Allergan podían beneficiarse de la mayor protección conferida por el Art. 8 (5) RMC, y, por lo tanto, extender su derecho a prohibir el registro de la marca solicitada a los demás productos designados en las clases 5, 3 y 16, que no se habían comparado en el anterior análisis.

Al respecto, el Tribunal señaló que para que una marca pueda beneficiarse de dicho precepto, deben acumularse los siguientes requisitos:

- a) identidad o similitud entre los signos enfrentados
- b) la marca anterior debe tener reputación
- c) el uso de la marca solicitada vaya dirigido a (i) aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o reputación de la marca anterior o (ii) perjudique la reputación de las mismas.

La concurrencia de los dos primeros requisitos ya quedó acreditada en el anterior análisis de infracción del Art. 8 (1) (b).

Y, a la hora de examinar la concurrencia del último requisito, el Tribunal analizó, previamente, los riesgos que conlleva cada uno de los supuestos.

(i) El uso de la marca solicitada vaya dirigido a aprovechar indebidamente el carácter distintivo o la reputación de la marca anterior.

El Tribunal indicó que, para que se dé este supuesto, debe existir riesgo de que la reputación de una marca conocida, o las características de los productos que ésta designa, sean transferidos por el público a los productos amparados por la marca solicitada.

En el presente caso el Tribunal consideró que, atendiendo a: (i) el grado de similitud de las marcas en conflicto y; (ii) el vínculo que el consumidor puede hacer entre todos los productos que las marcas designan, la marca solicitada puede inducir al consumidor a pensar que los productos amparados por ésta son tan eficaces como los cubiertos por las marcas anteriores o, incluso que, como resultado de la inclusión de la sílaba "max" (Botumax), sean de una mayor eficacia.

cosmetics and pharmaceutical products, (ii) their nature is almost identical or complementary, and (iii) they are sold in the same establishments (pharmacies).

b) Existence of visual and phonetic similarities between the signs. With regard to the conceptual identity or similarity, the Court upheld the Board's decision in the sense that it must not be examined because the word elements at issue have no meaning in any of the EU languages.

c) Existence of distinctiveness and reputation of the earlier "BOTOX" trademarks, as they (i) are widely known by the relevant public, (ii) are widely known in all of the member states, and (iii) had acquired their reputation before the trademark at issue was filed.

This led the Court to conclude the existence of likelihood of confusion and association between the trademarks at issue, and rejected the infringement of Article 8 (1) (b) CTMR alleged by Farmeco.

(2) Regarding the alleged infringement of Article 8 (5) CTMR

The Court examined whether Allergan's earlier trademarks could benefit from the greater protection afforded by Article 8 (5) CTMR and, therefore, extend the right to prohibit the registration of the trademark applied to other designated products in classes 5, 3 and 16, which were not compared in the previous analysis.

The Court noted that the following conditions must be satisfied:

- a) the trademarks at issue must be identical or similar;
- b) the earlier trademark must have a reputation; and
- c) the use of the trademark applied for is intended to
 - (i) take unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the earlier trademark or
 - (ii) damage its reputation.

The concurrence of the first two requirements was already proven in the previous analysis of infringement of Article 8 (1) (b) CTMR.

And, when examining the existence of the latter requirement, the Court previously analyzed the risks associated with each supposition.

(i) The use of the trademark applied for is intended to take unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the earlier trademark.

The Court stated that in order for this to occur there must be a risk that the reputation of a well-known trademark or the characteristics of the products it designates be transferred by the public to the goods covered by the trademark applied for.

In this case the Court considered that taking into account (i) the degree of similarity of the trademarks at issue and (ii) the link which the consumer could make between the products that the trademarks designate – the trademark applied for could lead the consumer to think that the goods it protects are as effective as those covered by the earlier trademarks, or even that, as a result of the inclusion of the syllable "max" (Botumax), they would be of greater effectiveness.

(ii) El uso de la marca solicitada perjudique el carácter distintivo o la reputación de la marca anterior.

Ello implica el riesgo de que la marca anterior no sea capaz de provocar en el consumidor la asociación inmediata del signo con los productos para los que está registrada, y, por lo tanto, implica la «dilución» de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y su influencia sobre la mente del público.

El Tribunal señaló que si bien el riesgo de dilución es menor si la marca anterior consiste en un término que, a causa de un significado inherente a él, es muy común y de uso frecuente, en el presente caso, remarcó que el término "botox" no tiene un significado propio, sino que es un término de fantasía, con el que el público relaciona exclusivamente los productos amparados por las marcas anteriores de Allergan.

El Tribunal concluye que el eventual uso del término "botumax" u otro similar a "botox" para productos que van dirigidos al mismo público relevante provocará, sin duda, la dilución del carácter distintivo de las marcas renombradas "botox"

Así pues, el Tribunal también desestimó la alegada infracción del Art. 8 (5) RMC y confirmó la decisión de la Sala de Recursos de la OAMI.

(ii) The use of the trademark applied for would damage the distinctive character or the reputation of the earlier trademark.

This implies the risk that the earlier trademark is no longer capable of provoking in the consumer an immediate association of the trademark with the goods for which it is registered and therefore leading to the "dilution" of the earlier trademark through the dispersion of its identity and its influence on the consumer.

The Court noted that the risk of dilution decreases if the earlier trademark consists of a term which, because of an inherent meaning, is very common and frequently used; in the present case, it emphasized that the word "botox" has no inherent meaning in itself, but is simply a fanciful term by which the public associates exclusively the goods covered by Allergan's widely known earlier trademarks.

The Court concludes that the potential use of the word element "botumax" or another similar to "botox" for goods which are aimed at a similar public will result in the dilution of the distinctive character of the widely known earlier "botox" trademarks

Thus, the Court also dismissed the alleged infringement of Article 8 (5) CTMR and confirmed the OHIM's Board of Appeal decision.

4 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE RECHAZA DE NUEVO LA APLICACIÓN DE LA LLAMADA TEORÍA DEL "ERROR EN EL CONSUMIDOR" EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

THE APPLICATION OF THE SO CALLED "CONSUMER ERROR" THEORY IN INTELLECTUAL PROPERTY CRIMES IS AGAIN REJECTED BY THE ALICANTE COURT OF APPEAL

El pasado 27 de octubre de 2010 la Sección 10 de la Audiencia Provincial de Alicante confirmó íntegramente la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Benidorm.

En la sentencia de primera instancia, el Juzgado de lo Penal condenaba al acusado por un delito contra la propiedad industrial con motivo de la comercialización de productos de marroquinería en los que se reproducían sin autorización marcas registradas titularidad de las mercantiles NIKE INTERNATIONAL LTD y ADIDAS SALOMON AG.

Contra la sentencia del Juzgado de lo Penal, el acusado interpuso recurso de apelación, alegando, como viene siendo habitual en este tipo de casos, la necesidad de aplicación (i) del "principio de intervención mínima" y (ii) de la llamada teoría del "error en el consumidor".

Respecto del primero de los motivos de apelación aducidos por el acusado, esto es, la necesaria aplicación del "principio de intervención mínima", la Audiencia Provincial de Alicante reitera una vez más que el principio de intervención mínima es un principio dirigido únicamente al legislador.

Este criterio ya fue establecido por la misma Audiencia

On 27 October 2010, the Court of Appeal of Alicante upheld in its entirety the Criminal Court nº 1 of Benidorm's condemnatory judgment.

In the First Instance judgment, the Trial Court sentenced the defendant for an intellectual property crime due to the sale of leather products in which registered trademarks owned by NIKE INTERNATIONAL LTD and ADIDAS SOLOMON AG were being reproduced, without their authorization.

The defendant filed an appeal against the Trial Court's judgment, arguing, as is usual in this type of case, the need to apply (i) the "principle of minimal intervention" and (ii) the so called theory of "consumer error".

Regarding the first of the grounds of appeal argued, the necessary application of the "principle of minimal intervention", the Court of Appeal of Alicante reiterated that the "principle of minimal intervention" is meant solely for the Legislator.

This criterion was already established by the same

Provincial en su anterior Sentencia de 13 de noviembre de 2009, razonando que el principio de intervención mínima es un criterio informador del derecho penal, por el que el Legislador determina los bienes jurídicos dignos de protección penal, siendo la labor de los órganos jurisdiccionales la aplicación de la ley. En otras palabras, el Legislador es quien establece los tipos penales y el Juzgador es quien ha de determinar si unos hechos concretos son subsumibles (o no) en dichos tipos penales.

Igualmente, respecto del segundo de los motivos de apelación, la Audiencia Provincial de Alicante viene a confirmar la jurisprudencia mayoritaria, rechazando de nuevo la aplicación de la llamada teoría del "error en el consumidor" en los delitos contra la propiedad industrial. Así, se establece que a los efectos de determinar la comisión del delito contra la propiedad industrial no es necesario que se produzca confusión o error en el consumidor.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante sigue la línea de la jurisprudencia mayoritaria que protege a los titulares de los derechos, ya que serían éstos los perjudicados como consecuencia de los delitos de propiedad industrial

En este sentido, en su sentencia, la Audiencia Provincial de Alicante razona como la regulación de los delitos contra la propiedad industrial no tiene por objeto proteger al consumidor, sino que lo que protege es el derecho de uso o explotación exclusiva de la propiedad industrial del titular de la marca, que es quien se ve perjudicado por esta clase de actuaciones.

Con esta sentencia, la Audiencia Provincial de Alicante se unirá a la ya mayoritaria línea jurisprudencial que en sede penal están siguiendo tanto las Audiencias Provinciales como el Tribunal Supremo.

De acuerdo con esta línea jurisprudencial, el bien jurídico protegido por el delito contra la propiedad industrial lo constituye esencialmente el derecho de uso o explotación exclusiva de una propiedad industrial derivada de su registro en los organismos correspondientes.

Por tanto, el ámbito de aplicación del precepto penal no puede determinarse planteándose si la conducta empleada lesiona intereses de los consumidores o genera engaño en el adquirente (en cuyo caso podrían ser de aplicación otros tipos delectivos), sino exclusivamente si lesiona el interés protegido del titular de la marca.

Y es indiscutible que el titular de la marca padece menoscabo si sus signos distintivos, que hoy por hoy son en muchas ocasiones un valor de mercado en sí mismos, se ven reproducidos en productos de imitación.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, sigue, por tanto, una línea interpretativa mayoritaria que protegerá a los titulares de los derechos, con independencia de si el consumidor ha sido o no inducido a error respecto a la originalidad del producto en cuestión. Y es que, en definitiva, es el titular de la marca quien se ve perjudicado por esta clase de actuaciones, no el adquirente del producto.

Court of Appeal in its previous Judgment of 13 November 2009, reasoning that the principle of minimal intervention is informative criterion of Criminal Law, by which the Legislator determines the legal rights which deserve criminal protection, while the Court's activity is to apply the law. In other words, it is the Legislator who establishes the type of crime and it is the Judge who has to determine whether certain facts meet the requirements of the law in order to be considered a crime.

Regarding the second ground of appeal, the Court of Appeal confirms precedent decisions which reject the application of the so called theory of "consumer error" in intellectual property crimes, thus establishing that it is not necessary for consumer error to exist in order to determine whether an intellectual property crime has taken place.

The Judgment of the Alicante Court of Appeal is in line with previous case law, which considers the trademark owner (and not the consumer) as the injured party in intellectual property crimes

In this sense, the Court of Appeal of Alicante reasoned in its judgment that the regulation on intellectual property crimes is not designed to protect consumers, but to protect the right of exclusive use or exploitation of the trademark owner, who is the injured party in this kind of crime.

With this judgment, the Court of Appeal of Alicante falls in line with the precedents of most of the Courts of Appeal and the Supreme Court.

According to this line of case law, what is protected by the intellectual property crime is essentially the right of exclusive use or exploitation of a duly registered trademark or design.

Therefore, the scope of the criminal provision cannot be determined by considering whether the action carried out prejudiced the interests of consumers or brought about confusion in the purchaser (in which case other criminal offences could apply), but only if it injures the interests of the trademark owner.

It is indisputable that the trademark owner is the injured party if the trademark, which today often has a market value by itself, is reproduced in fake goods.

The Judgment of the Court of Appeal of Alicante therefore confirms the majority consensus which protects right holders, regardless of whether or not consumers have been misled as to the originality of the product. And, ultimately, it is the trademark owner who is adversely affected by this kind of action and not the consumer.

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/ Francisco de Goya 6
28016 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
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.gba-ip.com

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

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a info@gba-ip.com, o por correo ordinario.

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

Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email (info@gba-ip.com) or by post.