

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical Patents
- 2 Marcas: Mala fe
Trademarks: Bad faith
- 3 Infracción de marcas - indemnización
Trademark infringement - damages
- 4 Marcas: protección penal
Trademarks: 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 REVOCADA POR FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA UNA PATENTE DE PFIZER SOBRE UN POLIMORFO DE ATORVASTATINA MAGNÉSICA

REVOCATION DUE TO LACK OF INVENTIVE STEP OF PFIZER PATENT ON POLYMORPH OF MAGNESIUM ATORVASTATIN

El pasado 17 de febrero de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona dictó una sentencia estimando la demanda reconvenzional de nulidad de la patente EP1957452 (EP'452) de Pfizer Inc formulada por la compañía Actavis Spain SA, y desestimando la demanda de infracción de Pfizer contra Actavis Spain SA y otras demandadas.

En mayo de 2010, tras el lanzamiento al mercado por Actavis y otras compañías de diversos medicamentos genéricos de atorvastatina magnésica, Pfizer presentó una demanda contra éstas por supuesta infracción de la patente EP'452 relativa a un polimorfo de atorvastatina magnésica y por competencia desleal.

Según se afirmaba en la demanda, los medicamentos genéricos comercializados por las demandadas infringían la patente EP'452 pues, siempre según Pfizer, estos medicamentos incorporaban la concreta forma cristalina de atorvastatina magnésica objeto de la patente.

En la demanda también se alegaba que la comercialización de los medicamentos genéricos de las demandadas era constitutiva de competencia desleal, ya que el lanzamiento anticipado de sus medicamentos, con anterioridad a la caducidad en España de la patente sobre la atorvastatina cálcica (EP409281), otorgaba a las demandadas una ventaja competitiva en el mercado de la atorvastatina frente a otros operadores.

Según Pfizer, esta actuación de las demandadas había creado, además, una barrera de entrada en el mercado de la atorvastatina que perjudicaba la estrategia de negocio de Pfizer, que consistía, precisamente, en ser la primera empresa en lanzar sus propios medicamentos genéricos de atorvastatina poco antes de que la patente de la atorvastatina cálcica caducara.

Frente a ello, Actavis contestó a la demanda alegando que su medicamento genérico de atorvastatina magnésica no infringe la patente EP'452 porque contiene una forma cristalina

On 17 February 2012, the Commercial Court nº 5 of Barcelona issued a judgment upholding a counterclaim brought by Actavis Spain SA and declared the invalidity of Pfizer Inc's patent EP1957452 (EP'452). The judgment also dismissed in its entirety the infringement action brought by Pfizer and other defendants.

In May 2010, after Actavis and other companies had launched various generic drugs of atorvastatin magnesium onto the market, Pfizer sued them for alleged infringement of the EP'452 patent, which covers a certain polymorph of atorvastatin magnesium, and unfair competition.

According to Pfizer, the defendants' atorvastatin magnesium generic drugs infringed its patent because they contained the crystalline form of atorvastatin magnesium protected by it.

Pfizer also argued that the marketing of the defendants' generic drugs resulted in acts of unfair competition, affirming that their advanced launch prior to the expiry of the atorvastatin calcium patent (EP409281) had given them a competitive advantage in the atorvastatin market.

According to Pfizer, by launching their products, the defendants' actions had also created a market entry barrier for the plaintiffs that damaged their business strategy, which consisted of being the first to launch their own atorvastatin generic drugs little before the expiry of the atorvastatin calcium patent.

Actavis opposed the action brought by the plaintiffs, affirming that its generic drug does not infringe the EP'452 patent as it contains a crystalline form of atorvastatin magnesium which is different from the one protected by the patent. Also, Actavis filed a

de atorvastatina magnésica distinta a la protegida por la patente. A su vez, Actavis formuló demanda reconvenzional alegando la nulidad de la patente de Pfizer por falta de novedad y de actividad inventiva.

En la sentencia de 17 de febrero de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona acogió la alegación de falta de actividad inventiva de Actavis y concluyó la nulidad de la patente EP'452 de Pfizer. En síntesis, la resolución concluye, que partiendo de la atorvastatina magnésica descrita en el estado de la técnica y con base en su conocimiento común general, para el experto en la materia resultaba obvio buscar distintas formas cristalinas de atorvastatina magnésica, lo que le habría llevado a dar con la concreta forma cristalina reivindicada en la patente EP'452 de Pfizer.

En consecuencia, el Juzgado declara en su sentencia la nulidad de la patente y desestima la demanda de Pfizer, condenándola al pago de las costas de Actavis.

Pfizer no ha apelado la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona que, por tanto, ha devenido firme.

counterclaim seeking the revocation of the patent due to lack of novelty and lack of inventive step.

In its judgment of 17 February 2012, the Commercial Court nº 5 of Barcelona upheld Actavis' allegation of lack of inventive step and revoked the EP'452 patent. In summary, the decision concluded that parting from atorvastatin magnesium as disclosed in the prior art, and based on his/her common general knowledge, it would have been obvious to a person skilled in the art to look for different crystalline forms of atorvastatin magnesium, which would have led him/her to the specific polymorph claimed in EP'452.

Therefore, the Court declared the invalidity of the patent and dismissed Pfizer's infringement actions, sentencing Pfizer to pay the court costs of Actavis.

Pfizer has not appealed the judgment of the Commercial Court nº 5 of Barcelona; thus, the decision has become final.

2 MALA FE, NULIDAD DE MARCAS E INFRACCIÓN - MATIZACIÓN DEL CRITERIO DEL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA

BAD FAITH, NULLITY OF MARKS AND INFRINGEMENT: NUANCES OF THE CTM COURT CRITERIA

Mediante sentencia de 17 de febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Alicante (Sección Octava), actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, declara, entre otros particulares i) la nulidad absoluta de las Marcas "DUNFLEX" de la demandada, por entender que las mismas fueron solicitadas de mala fe y ii) matizando el criterio sustentado en anteriores sentencias, atribuye efectos a esa causa de nulidad para determinar la existencia de infracción de la Marca "DUNLOP" de la demandante, por el uso de las Marcas "DUNFLEX" llevado a cabo por la demandada con anterioridad a su declaración de nulidad.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

DUNLOP HIFLEX UK Limited es una entidad perteneciente al Grupo DUNLOP, dedicado a la fabricación de conductos y mangueras hidráulicas que comercializa bajo las Marcas "DUNLOP" y "HIFLEX".

Entre los años 1979 y 2006, LEKU-ONA fue la distribuidora en España de aquellos productos de DUNLOP, ostentando la condición de distribuidora exclusiva hasta el año 2002.

En enero de 2005, DUNLOP tuvo conocimiento del uso por parte de LEKU-ONA del signo "DUNFLEX" para la comercialización del mismo tipo de productos que los precedentes de DUNLOP, pero de inferior calidad.

Disconforme DUNLOP con el uso de ese signo por consistir en i) un acrónimo de sus Marcas "DUNLOP" y "HIFLEX" ii) considerarlo incompatible con éstas y iii) suponer una infracción de las obligaciones asumidas por LEKU-ONA en el contrato de distribución, requirió a ésta para que cesara en el uso del signo "DUNFLEX".

By judgment of 17 February 2012, the Alicante Court of Appeal acting as CTM Court, declared, among other particulars i) the absolute nullity of the defendant's "DUNFLEX" Trademarks, understanding that they were applied for in bad faith, and ii) elaborating on the opinions expressed in previous decisions, attributing effects to that cause of nullity to determine the infringement of the plaintiff's "DUNLOP" Trademark, due to the use carried out by the defendant of the "DUNFLEX" trademarks prior to their declaration of nullity.

The case background is as follows:

DUNLOP HIFLEX UK Limited is a company belonging to the DUNLOP Group, dedicated to the manufacture of hydraulic pipes and hoses sold under the trademarks "DUNLOP" and "HIFLEX".

Between 1979 and 2006, LEKU-ONA was the distributor of DUNLOP products in Spain, holding the status of exclusive distributor until 2002.

In January 2005, DUNLOP became aware of the use by LEKU-ONA of the sign "DUNFLEX" to market the same products (but of inferior quality) as those of DUNLOP.

DUNLOP was displeased with the use of that sign, as i) it consisted of an acronym of their trademarks "DUNLOP" and "HIFLEX", ii) it was incompatible with those trademarks, and iii) it constituted an infringement of the obligations assumed by LEKU-ONA in the distribution agreement, and requested

LEKU-ONA no sólo no se avino a cesar en el uso de ese signo sino que se apresuró a solicitar su registro como Marca nacional (primero como Marca denominativa y posteriormente como Marca mixta) para, una vez obtenido el registro, negociar con DUNLOP el retorno a su situación ventajosa de distribuidora exclusiva.

Concluidas las relaciones comerciales entre las partes y ante la continuidad y de uso, por parte de LEKU-ONA, del signo "DUNFLEX", DUNLOP interpuso demanda solicitando la declaración de nulidad absoluta de las Marcas "DUNFLEX" por haber sido solicitadas de mala fe, la declaración de infracción de las Marcas comunitarias "DUNLOP" y "HIFLEX" por el uso llevado a cabo por LEKU-ONA de las Marcas "DUNFLEX" y la condena a LEKU-ONA a indemnizar los daños y perjuicios causados a DUNLOP.

Esa demanda fue desestimada por el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante mediante sentencia de 20 de mayo de 2011, contra la que la demandante interpuso recurso de apelación, que fue estimado por el Tribunal de Marca Comunitaria sobre la base de los siguientes argumentos:

i) Por lo que respecta a la cuestión de la nulidad de las Marcas "DUNFLEX"

- Existe, desde un punto de vista marcario, incompatibilidad por confusión, entre las Marcas "DUNFLEX" y la Marca "DUNLOP" dada la similitud de signos y su identidad aplicativa.
- Existe, desde una perspectiva concurrencial, incompatibilidad entre las Marcas "DUNFLEX" y las invocadas por la actora, en la medida en que aquella es un acrónimo de éstas, lo que conlleva la existencia de riesgo de confusión y de aprovechamiento de la reputación de la actora.
- LEKU-ONA conocía, en su condición de distribuidora en España de los productos del Grupo DUNLOP, desde el año 1979, las marcas que venían identificando los productos y servicios de aquel Grupo empresarial y, por tanto, conocía esa incompatibilidad.
- LEKU-ONA tenía, además, contractualmente asumida, la prohibición de disponer, en cualquier forma, de las marcas y nombre comercial de la actora.
- LEKU-ONA utilizó dicho registro como elemento de presión o de negociación para recuperar su condición de distribuidora exclusiva de los productos de la actora.

A la vista de tales antecedentes fácticos la sentencia concluye que las Marcas "DUNFLEX" fueron solicitadas por LEKU-ONA de mala fe y declara su nulidad absoluta.

ii) Por lo que respecta a la cuestión de la infracción

Resulta interesante esta sentencia en la medida en que matiza el criterio mantenido por el Tribunal en sentencias anteriores de que el uso de un signo llevado a cabo por el titular de un registro marcario se halla amparado por ese

that LEKU-ONA cease using the "DUNFLEX" sign.

LEKU-ONA not only did not cease in the use of that sign but hastened to apply for its registration as a national Spanish Trademark (first as a word mark and later as a mixed mark) so that, once the registration was obtained, it would negotiate a return to its advantageous position as exclusive distributor of DUNLOP.

Once the commercial relationship between the parties was concluded and in view of LEKU-ONA's continued use of the "DUNFLEX" sign, DUNLOP filed a suit against LEKU-ONA claiming the declaration of the absolute nullity of "DUNFLEX" trademarks due to having been applied for in bad faith, the declaration of infringement of the Community Trademarks "DUNLOP" and "HIFLEX" for the use made of the trademarks "DUNFLEX" by LEKU-ONA and the compensation for damages caused to DUNLOP for the use of that sign.

DUNLOP's claims were rejected by the Commercial Court of Alicante by judgment of 20 May 2011, against which the applicant filed an appeal which was upheld by the CTM Court based on the following arguments:

i) Regarding the question of the nullity of "DUNFLEX" trademarks

- From a trademark point of view, there is incompatibility of the trademarks "DUNFLEX" and "DUNLOP" due to confusion, taking into account the similarity of the signs and their identical application.
- From a competition point of view, the "DUNFLEX" trademark is incompatible with the trademarks "DUNLOP" and "HIFLEX" insofar as it is an acronym of them, which implies the existence of likelihood of confusion and exploitation of the reputation of the plaintiff.
- In its capacity as a distributor of the DUNLOP Group's products in Spain since 1979, LEKU-ONA knew the trademarks which identified the products and services of this business Group and therefore knew their incompatibility.
- LEKU-ONA was also contractually restricted in its use of the trademarks and the trade name of the plaintiff in any form.
- LEKU-ONA used this registration as leverage or for bargaining to regain its status as exclusive distributor of the plaintiff's products.

In view of such factual background the judgment concludes that the "DUNFLEX" trademarks were applied for by LEKU-ONA in bad faith and declares their absolute nullity.

ii) Regarding infringement

This judgment is interesting insofar as it qualifies the view held by the Court in previous judgments that the use of a sign by a trademark registration owner is

registro y, por tanto, no puede constituir infracción de los derechos del titular de una marca anterior.

Tras un período de reflexión técnica y de análisis jurídico de la cuestión, según así se indica en la sentencia el Tribunal señala que esa conclusión no puede mantenerse en los supuestos en los que, como el que es objeto del caso enjuiciado, el título marcario ha sido obtenido de mala fe.

Entiende el Tribunal que, en tales casos, el título generado no es más que una ficción pues su solicitante sabía *ab initio* que ese signo era incompatible con el de un tercero y la solicitud de registro ha sido realizada con la intención de amparar jurídicamente aquella incompatibilidad.

De ahí que la sentencia concluya que en tales casos sí deberá apreciarse la existencia de infracción.

Apoya la Sala su decisión, además en la sentencia de fecha inmediatamente anterior del Tribunal de Justicia (asunto C-488/10) de 16 de febrero de 2012, en la que se da respuesta a una cuestión prejudicial formulada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Alicante en relación con este particular.

Sobre la base de tales consideraciones concluye que el uso de las Marcas "DUNFLEX" efectuado por LEKU-ONA con anterioridad a la declaración de su nulidad, es constitutivo de infracción de la Marca "DUNLOP" invocada por la actora, dada la similitud de signos, su identidad aplicativa y la existencia de riesgo de confusión.

iii) Respecto de la cuestión relativa a la indemnización de los daños y perjuicios

Sostiene el Tribunal que los hechos enjuiciados revelan por sí mismo la realidad de la causación de daños y perjuicios a la actora, los cuales fija, de acuerdo con la pericial practicada en el curso de procedimiento, en la cantidad de 1.292.637,42 €.

covered by the register and therefore cannot constitute infringement of an earlier mark.

After a period of technical reflection and legal analysis of the issue, as indicated in the judgment, the Court notes that this conclusion cannot be maintained in cases in which, as is the case at hand, the trademark registration has been obtained in bad faith.

The Court understands that in such cases the title generated is only fictitious because its applicant knew *ab initio* that the sign was incompatible with a third party trademark and the application for registration was made with the intent to legally protect that incompatibility.

Hence, the judgment concludes that in such cases the existence of infringement must be declared.

The Court supports its decision on the Judgment, dated just the day before, of the European Court of Justice (C-488/10) of 16 February 2012, in which the ECJ provides a preliminary ruling at the request of the Alicante Commercial Court in relation to this issue.

On the basis of these considerations the Court of Appeal concluded that the use of trademarks "DUNFLEX" made by LEKU-ONA prior to the declaration of its nullity, constitutes infringement of the "DUNLOP" trademark invoked by the plaintiff, given the similarity of signs, their applicative identity and the existence of likelihood of confusion.

iii) Regarding the issue of compensation for damages

The Court hold that the facts of the case in themselves disclose the reality of cause of damages to the plaintiff, which has been fixed by the expert in the course of the proceedings to the amount of 1,292,637.42 €.

3 LA FALTA DE COOPERACIÓN DEL DEMANDADO NO PUEDE BENEFICIARLE PARA CUANTIFICAR LA INDEMNIZACIÓN

THE DEFENDANT'S LACK OF COOPERATION CANNOT BENEFIT HIM WHEN QUANTIFYING THE DAMAGES

El 13 de enero de 2012 la Audiencia Provincial de Alicante, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria, ha dictado la Sentencia que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por ADIDAS AG y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (ADIDAS) y que desestima el recurso interpuesto por D. HAIBAO YU y ALMONTE IMPORT EXPORT SL (ALMONTE) contra la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante de 27 de abril de 2011.

Mediante dicha sentencia, el Juzgado de lo Mercantil había estimado parcialmente la demanda interpuesta por ADIDAS, y había declarado la nulidad de las marcas "DAAOBOS" registradas por D. HAIBAO YU, así como la infracción de las Marcas notorias de Tres Bandas de ADIDAS por ALMONTE, al incluir en sus prendas deportivas signos de

On 13 January 2012 the Court of Appeal of Alicante, acting as a Community Trademark Court, rendered a Judgment that partially upholds the appeal filed by ADIDAS AG and ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING BV (hereinafter ADIDAS) and dismisses the appeal brought by Mr. HAIBAO YU and ALMONTE IMPORT EXPORT SL (hereinafter ALMONTE) against the Judgment of the Commercial Court nº 1 of Alicante of 27 April 2011.

By that Judgment, the Commercial Court had partially upheld the claim filed by ADIDAS, declaring the nullity of the trademarks "DAAOBOS", registered by Mr. HAIBAO YU, as well as ALMONTE's infringement of ADIDAS' well-known three stripes trademarks by

dos bandas, y había condenado a las demandadas a indemnizar a ADIDAS en la cuantía de 17.600 Euros.

La sentencia fue apelada por las demandadas, pero, como la indemnización acordada por el Juzgado fue muy inferior a la solicitada por ADIDAS, ésta también interpuso recurso de apelación.

En primer lugar, la Audiencia confirma la nulidad de las marcas de D. HAIBAO YU. Respecto a la comisión de actos de infracción, la sentencia remarca que las marcas de las demandadas recuerdan o evocan a las marcas ADIDAS, y destaca que, al ser las marcas ADIDAS renombradas, los llamados factores secundarios de diferenciación (inferior precio y calidad, presentación y canales de distribución distintas) contribuyen a la existencia de los subtipos de las causas de nulidad y de infracción porque lo que hacen es perjudicar el carácter distintivo y la notoriedad de las marcas de las actoras.

En segundo lugar, la Audiencia entra a resolver sobre el recurso interpuesto por ADIDAS en cuanto a la indemnización.

Cabe remarcar que ADIDAS, ante la falta de aportación por la demandada de la documentación mercantil, fiscal y contable requerida en el acto de la audiencia previa, optó en el acto del juicio por el criterio de la regalía hipotética previsto en el art. 43.2.b) de la Ley de Marcas, y en concreto reclamó en este concepto la cuantía que estimó que sería el importe mínimo garantizado por debajo del cual no otorgaría una licencia, que fue calculado teniendo en cuenta la cifra de ventas de ropa de ADIDAS en España.

No obstante, el Juzgado de lo Mercantil, atendiendo (i) a que no se pudo determinar el número total de prendas infractoras importadas y comercializadas y (ii) al período temporal en que se llevó a cabo la infracción, no había considerado oportuno aplicar el concepto indemnizatorio del importe mínimo garantizado establecido por ADIDAS, por elevado, y, aún cuestionando en la propia Sentencia la fiabilidad de la contabilidad de la demandada, fijó la cuantía indemnizatoria tomando en cuenta la cifra de negocios de ALMONTE.

La Audiencia estima la impugnación de la sentencia por parte de ADIDAS contra la fijación de la regalía hipotética y establece que el criterio seguido por el Juzgado no es acertado porque **la falta de cooperación de la demandada en la aportación de documentación requerida no puede beneficiarle**, por lo que acuerda entrar a examinar la razonabilidad de los criterios de valoración utilizados por el perito de la actora.

Teniendo en cuenta esa falta de cooperación de la demandada, la Audiencia acepta, en primer lugar, el período temporal fijado en el informe pericial para fijar la indemnización.

Luego, en segundo lugar, subraya que el hecho de que la actora no conceda licencias no impide la aplicación del criterio de la regalía hipotética y acepta el criterio del perito de fijar un mínimo anual garantizado que tenga en cuenta la cifra de ventas de ropa de ADIDAS en España. No obstante, atendiendo a que los demandados únicamente importan forros polares y chándales, aplica un porcentaje al total de la cifra de ventas de ropa de ADIDAS en España, y fija la indemnización en 171.094,46 Euros.

including two parallel stripes signs in sportswear, and had sentenced the defendants to compensate ADIDAS to the amount of 17,600 Euros.

The defendants appealed the Judgment, but, as the damages awarded by the Court were much lower than those claimed, ADIDAS also appealed the Judgment.

Firstly, the Court of Appeal confirms the nullity of Mr. HAIBAO YU's trademarks. Regarding infringement, the Judgment highlights that the defendant's trademarks recall or evoke ADIDAS' trademarks, and stresses that, these being well-known trademarks, the so-called secondary factors of differentiation (lower price and quality, presentation and different distribution channels) contribute to the existence of subtypes of nullity and infringement causes, because what they do is harm the distinctiveness and reputation of the plaintiff's trademarks.

Secondly, the Court resolves ADIDAS' appeal regarding damages.

It should be noted that ADIDAS, given that the defendant did not submit the commercial, financial and accounting documentation required during the preliminary hearing, chose during the trial the criteria of the hypothetical royalty of Art. 43.2.b) of the Trademark Act, and claimed the minimum guaranteed amount for which it would grant a license, which was calculated taking into account ADIDAS' clothing sales in Spain.

However, the Commercial Court, taking into account (i) that it could not determine the total number of the infringing items imported and sold, and (ii) the period of time in which the infringement took place, had not considered it appropriate to apply the concept of the minimum guaranteed amount established by ADIDAS because it was too high; and, although questioning the reliability of the defendant's data in the judgment itself, the Commercial Court had set the damages taking into account ALMONTE's annual turnover.

The Court of Appeal upholds ADIDAS' appeal against the damages set by the Commercial Court and states that the approach taken by the Commercial Court is not appropriate because **the defendant's lack of cooperation in not providing the required documentation cannot benefit him**. Thus, the judgment goes on to consider the reasonableness of the evaluation criteria used by the plaintiff's economic expert.

Firstly, taking into account the defendant's lack of cooperation, the Court of Appeal accepts the time period set in the expert report, to calculate the damages.

Secondly, it stresses that the fact that the plaintiff does not grant licenses does not prevent the hypothetical royalty criteria from being applied and accepts the expert's criterion of setting a minimum guaranteed amount taking into account ADIDAS' clothing sales in Spain. However, considering that the defendants only imported fleeces and tracksuits, it applies a percentage to ADIDAS' total clothing sales

Por último, la Audiencia entra a resolver sobre el daño por desprestigio.

El Juzgado de primera Instancia había rechazado la pretensión de ADIDAS de que, para calcular el daño por desprestigio, se tuviera en cuenta el coste que soporta en “prestigiar” la marca (gastos en promoción y publicidad), y, para calcularlo, había tenido en cuenta nuevamente las cifras de negocios de la demandada (ALMONTE), cuantificándolo en 1.600 Euros.

La Audiencia también rechaza la cuantificación del daño por desprestigio fijada en la Sentencia de primera instancia porque considera que parte de parámetros que la propiasentencia considera poco fiables (la cifra de negocios de la demandada), y establece que es acertada la pretensión de ADIDAS de calcular el desprestigio partiendo del importe que las actoras destinan a la publicidad relacionada con la ropa deportiva, si bien lo reduce a 24.693,80 Euros teniendo en cuenta los dos tipos de prendas importadas y comercializadas por las demandadas.

in Spain and sets the damages at 171,094.46 Euros.

Finally, the Court resolves the damages for disrepute.

The Commercial Court had rejected ADIDAS’ claim that to calculate the damages for disrepute on the basis of the costs incurred in maintaining the trademarks “prestige”, such as advertising and promotional expenses. Instead it had taken into account the defendant’s turnover and quantified it at 1,600 Euros.

The Court of Appeal also rejects the quantification of the disrepute fixed in the first instance Judgment because it also considers that it was based on parameters that the Judgment itself considered unreliable (the defendant’s turnover), and states that ADIDAS’ claim to calculate the disrepute taking into account the amount that the plaintiffs use towards advertising related to sportswear is correct. However, the Court of Appeal reduces it to 24,693.80 Euros taking into account the two types of garments imported and sold by the defendants.

4 SENTENCIA PENAL CONDENATORIA EN UN SUPUESTO DE IMITACIÓN DE MARCA NOTORIA HABIENDO INVOCADO EL IMPORTADOR UNA MARCA DE COBERTURA

CONDEMNATORY JUDGMENT IN A CRIMINAL CASE OF IMITATION OF A WELL-KNOWN TRADEMARK, THE IMPORTER HAVING INVOKED A COVER REGISTRATION

Mediante sentencia de 6 de marzo de 2012, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona acaba de confirmar la Sentencia condenatoria dictada el 1 de diciembre de 2011 por el Juzgado de lo Penal nº 23 de Barcelona, en un procedimiento en el que se enjuiciaba la comisión de un delito contra la Propiedad Industrial por la importación de miles de prendas que imitaban las marcas de GIORGIO ARMANI SPA.

La particularidad de este asunto radicaba en el hecho de que la importadora de estas prendas había aportado al procedimiento penal una marca de cobertura, pretendiendo justificar con ella la legalidad de su conducta. Ésta es una práctica cada vez más extendida entre el colectivo de infractores de marcas, que, con el transcurso del tiempo, van profesionalizándose y desarrollando estrategias más sofisticadas.

En el sector de la Propiedad Industrial se conoce como “marca de cobertura” a aquella marca registrada que, aunque no idéntica a una marca notoria anterior (obviamente, para no levantar la alarma durante la tramitación de su registro), sí guarda cierto parecido. No se registra dicha marca para utilizarla en el tráfico económico tal y como se ha registrado, sino para utilizarla de forma diferente y que se acabe aproximando más a la marca notoria preexistente. Se intenta con dicho registro obtener cierta cobertura legal en lo que no deja de ser un acto doloso de imitación.

Una vez registrada dicha marca de cobertura, se efectúa la operación de fabricación, importación o comercialización de productos (en los que no se reproduce dicha marca, sino un signo que imita a la marca notoria) y ante cualquier

By judgment of 6 March 2012, Section 8 of the Barcelona Court of Appeal has just confirmed the Judgment issued by the Trial Court nº 23 of Barcelona on 1 December 2011, in a proceeding regarding an Intellectual Property crime for the importation of thousands of garments which imitated the GIORGIO ARMANI SPA trademarks.

This matter is of interest in that the importer of these items brought into the criminal procedure a cover registration in an attempt to justify the legality of its importation. This is an increasingly widespread practice among brand infringers who are becoming more professional and developing more sophisticated strategies.

A “cover registration” is a registered trademark that is not identical to an earlier well-known trademark (so as not to raise the alarm during the registration process) but does bear some resemblance. This trademark is not registered to be used in the market as it was registered, but to be used differently and to become closer to the existing well-known trademark. This registration attempts to provide some legal coverage in what continues to be a malicious act of imitation.

Once the cover registration is granted, the manufacturing, importation or marketing of products (which do not reproduce this trademark but a sign which imitates the well-known one) is carried out and, if certain circumstances should arise, such as an attempt from the Customs Authorities or the Police to stop such goods, this cover registration is displayed to

contingencia, como puede ser el intento de paralización de dicha mercancía por una autoridad aduanera o policial, se exhibe este registro de cobertura para evitar su incautación. A veces, lamentablemente, con éxito.

Con la exhibición de esta marca de cobertura se intenta dar una apariencia de legitimidad al uso de un derecho de Propiedad Industrial, cuando lo que realmente se está utilizando no es dicha marca de cobertura registrada, sino un signo distinto a dicha marca (y que no se encuentra registrado como marca) que se asemeja más a la marca notoria anterior que a dicho registro de cobertura.

Si, a pesar de haber exhibido esta marca de cobertura, la mercancía se incauta y se inicia un procedimiento penal, e infractor la aportará al procedimiento penal con iguales fines, tal y como de hecho sucedió en el caso objeto de esta Sentencia.

Toda vez que el artículo 34 de la Ley de Marcas confiere al titular de una marca española registrada el derecho a utilizarla en el tráfico económico, los infractores se amparan en este *ius utendi* para justificar su conducta y, además, utilizan el argumento de que el titular de la marca notoria anterior no se opuso a su concesión durante el trámite administrativo ni ha solicitado su nulidad una vez concedido su registro.

Se pretende así que los Juzgados de la jurisdicción penal realicen un análisis superficial del objeto del litigio, creando confusión y desviando la discusión del terreno penal.

Pero hay que tener en cuenta que el objeto de este tipo de litigios penales no es la marca de cobertura (que no es la realmente utilizada), sino el enjuiciar un supuesto de imitación en el que se utiliza un signo que no se encuentra amparado por registro alguno y que, a su vez, supone una infracción -por imitación- de unas marcas notorias registradas con mucha anterioridad.

Pues bien, la Audiencia Provincial de Barcelona ha sido clara al sentenciar que “no puede producir el buscado efecto exculpatario la manifestación de actuar amparada en la marca propia, también registrada, desde el argumento de no haber resultado impugnada esta inscripción por parte del titular de la marca [notoria anterior]”, y que el elemento subjetivo del delito del que se les acusa concurre “ya desde el momento en que se decide la inscripción de un signo distintivo conscientemente parecido al de [la marca notoria] -como acto preparatorio- para después intentar una importación masiva de productos que se pretenda cobijar bajo el paraguas de la marca registrada como propia”. Si los productos importados hubieran reproducido fiel y exactamente la marca registrada por la acusada es claro -argumenta la Audiencia Provincial- que no estaríamos ante la comisión de un delito contra la Propiedad Industrial, pero ocurre que, lejos de ello, se ha pretendido amparar en aquella marca unos productos etiquetados e identificados con signos distintivos que coincidían, no con la marca propia, sino con las marcas ARMANI.

prevent their seizure and unfortunately it is sometimes successful.

Displaying this cover registration gives the appearance of legitimacy to the use of an IP right, while what is really being used is not this cover registration but a sign which is different from that trademark (and which is not registered as a trademark) and more similar to the earlier well-known trademark than to the cover registration.

If, despite having displayed this cover registration, the goods are seized and a criminal procedure is opened, the infringer will provide the Criminal Court with said registration for the same purposes, as actually occurred in the current case.

Given that Article 34 of the Trademark Act confers the holder of a Spanish registered trademark the right to its use in trade, offenders take refuge in this *ius utendi* to justify their behavior and also use the argument that the holder of the earlier well-known brand did not object to its granting during the administrative procedure and did not request its nullity once it was granted.

In this way they intend the Criminal Courts to conduct a cursory review of the case, creating confusion and diverting the discussion from the criminal perspective.

But it is important to bear in mind that the object of this type of criminal suit is not the cover registration (which is not actually the one used) but to prosecute a case of imitation in which a sign not actually registered as a trademark is used and which, at the same time, is an imitation of a well-known trademark registered long before.

The Barcelona Court of Appeal has made it clear in its judgment that “the appearance of being protected by one’s own registered trademark cannot produce the required exonerating effect, arguing that this trademark has not been contested by the holder of the mark [the earlier well-known one]”, and that the subjective requirement of the crime they are accused of concurs “from the very moment the decision is made to register a distinctive sign being aware of the similarity [to the well-known trademark] -as a preparatory act- to later carry out a massive importation of products intended to be protected under the umbrella of the registered trademark”. If the imported products had faithfully and accurately reproduced the trademark registered by the defendant it is clear -the Court of Appeal states- that we would not be dealing with an IP crime but far from this, the defendant has tried to find protection in that trademark for products labeled and identified with distinctive signs that coincided, not with said trademark, but with ARMANI’s.

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
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.