

- 1 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical Patents
- 2 Marcas: Adidas  
Trademarks: Adidas
- 3 Competencia desleal  
Unfair competition
- 4 Delitos contra la Propiedad Industrial  
Intellectual Property Crimes
- 5 Novedades  
New developments

**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 DESESTIMADA UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES BASADA EN LA TRADUCCIÓN REVISADA CON REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DE LA PATENTE BÁSICA DEL ESCITALOPRAM COURT DISMISSES PRELIMINARY INJUNCTION MOTION BASED ON REVISED TRANSLATION WITH PRODUCT CLAIMS OF ESCITALOPRAM BASIC PATENT

El pasado 7 de mayo de 2012 se dictó la primera resolución judicial para la que los Juzgados Mercantiles de Barcelona nº 1, 4 y 5, recientemente especializados en materia de patentes, se reunieron para deliberar y acordar una decisión de forma unánime.

En marzo de 2012 las compañías H. LUNDBECK A/S, LUNDBECK ESPAÑA SA y ALMIRALL SA, interpusieron una demanda de infracción del CCP 200300019 relativo al principio activo escitalopram contra 21 compañías de genéricos, junto con una solicitud de medidas cautelares.

Los antecedentes del caso son los siguientes. LUNDBECK es titular de la patente EP0347066-B1 (EP'066), que fue concedida en marzo de 1995 con tres juegos diferentes de reivindicaciones, uno de ellos un juego especial de reivindicaciones para España que contiene dos reivindicaciones de procedimiento. La traducción de la patente al castellano se publicó en mayo de 1995 con el número ES2068891-T3 (la "traducción original").

En 2004 LUNDBECK obtuvo un certificado complementario de protección (CCP 200300019) que entró en vigor al caducar la patente el 1 de junio de 2009. La fecha de caducidad del CCP es el 1 de junio de 2014.

En agosto de 2006 LUNDBECK depositó ante la OEPM una traducción revisada de la patente EP'066 que incluía el juego de reivindicaciones de producto que se había concedido para otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, etc., pero no para España.

Inicialmente, la OEPM se negó a publicar la "traducción revisada", pero LUNDBECK recurrió la decisión primero en vía administrativa y más tarde en vía contencioso-administrativa. Finalmente, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, mediante Sentencia de 16 de septiembre de 2011, estimó el recurso de casación interpuesto por LUNDBECK y anuló la resolución de la OEPM. Así, la "traducción revisada" se publicó en febrero de 2012 con el

Last 7 May 2012 the first ruling was issued following a unanimous decision by the Judges of the Commercial Courts nº 1, 4 and 5 of Barcelona, recently specializing in patent-related matters.

In March 2012 H. LUNDBECK A / S, LUNDBECK ESPAÑA SA and ALMIRALL SA filed an action on the merits and a preliminary injunction motion for alleged infringement of SPC nº 200300019 concerning the product escitalopram against 21 generics companies.

The case background was as follows. LUNDBECK is the holder of European patent EP0347066-B1 (EP'066), which was granted in March 1995 with three different sets of claims, one of them a special set of claims for Spain which contains two process claims. The Spanish translation of the patent was published in May 1995 with the number ES2068891-T3 (the "Original Translation").

In 2004 LUNDBECK obtained a supplementary protection certificate (SPC 200300019) which entered into force when the patent expired on 1 June 2009. The expiry date of the SPC is 1 June 2014.

In August 2006 LUNDBECK filed a revised translation of the EP'066 patent with the SPTO, which included the set of product claims which had been granted for other countries such as Germany, France, United Kingdom, etc., but not for Spain.

Initially, the SPTO refused to publish the "Revised Translation" but LUNDBECK appealed the decision, firstly at the SPTO and afterwards before the contentious-administrative courts. Finally, the Contentious Administrative Chamber of the Supreme Court, by a judgment dated 16 September 2011, upheld the appeal brought by LUNDBECK and annulled the SPTO's decision. Thus, the "Revised Translation" was published in February 2012 with

Tras la publicación de la "traducción revisada" de la patente con reivindicaciones de producto, e invocando el CCP 200300019, LUNDBECK demandó a todas las compañías que estaban comercializando medicamentos genéricos de escitalopram en España, y también a las que estaban en disposición de empezar a hacerlo.

Ya con anterioridad a este litigio LUNDBECK había demandado a buena parte de estas compañías invocando el mismo CCP 200300019, al que sin embargo atribuía otro alcance, en aquel caso el que le confería la "traducción original" de la patente (reivindicaciones de procedimiento). El Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, que conoció también de aquel litigio, alzó las medidas cautelares que había acordado inicialmente sin audiencia de parte, de tal modo que en mayo de 2010 se empezaron a comercializar los primeros medicamentos genéricos de escitalopram.

En aquel primer litigio el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona también desestimó la demanda de LUNDBECK en sede principal, mediante sentencia de 1 de agosto de 2011, estando el asunto en la actualidad pendiente ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

A pesar de estos antecedentes, LUNDBECK interpuso una nueva demanda y solicitud de medidas cautelares invocando nuevamente su CCP 200300019 al que, esta vez, le atribuye el alcance de la "traducción revisada" de la patente (reivindicaciones de producto).

Pues bien, el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona ha dictado un Auto de fecha 7 de mayo de 2012 desestimando la solicitud de medidas cautelares formulada por LUNDBECK. Como se informa en el Auto, los Jueces de los Juzgados Mercantiles nº 1, 4 y 5, por su especial importancia y dificultad, se reunieron para deliberar sobre la solicitud de las medidas cautelares, y resolvieron unánimemente lo siguiente:

- La patente EP'066 fue concedida con tres juegos diferentes de reivindicaciones según los distintos países para los que se solicitó su concesión. Uno de estos juegos era un juego de reivindicaciones de procedimiento para España.
- La "traducción revisada" ES2068891-T4 conferiría un ámbito de protección mayor que la patente EP'066 tal y como fue concedida para España en la lengua original del procedimiento (inglés). Por lo tanto, el texto original de la patente en inglés, de procedimiento, debe prevalecer sobre el texto de la "traducción revisada", de producto (Art. 70 CPE y Art. 11 RD 2424/1986).
- Únicamente la EPO, y no la OEPM, sería competente para acordar una modificación de las reivindicaciones de la patente europea para España.

Con base en estos razonamientos, en el Auto se concluye que la patente y el CCP siguen confiriendo una protección de procedimiento, y no de producto, con independencia de la publicación de la "traducción revisada".

LUNDBECK ha interpuesto un recurso de apelación contra esta decisión.

After the publication of the "Revised Translation" of the patent containing product claims, and asserting the SPC 200300019, LUNDBECK sued all of the companies that were marketing generic escitalopram medicaments in Spain, as well as those who were in a position to launch theirs.

Prior to this new litigation, LUNDBECK had already sued most of these companies for infringement of the same SPC 200300019, to which, in that case, LUNDBECK attributed the scope of protection of the "Original Translation" of the patent (process claims). The Commercial Court nº 4 of Barcelona, which also handled that case, lifted the preliminary injunctions that it had initially granted *ex parte*. Consequently, the first escitalopram generics were marketed in May 2010.

In that first litigation the Commercial Court nº 4 of Barcelona also dismissed the main infringement action on the merits by Judgment of 1 August 2011. The case is currently pending before the Barcelona Court of Appeal.

Despite this background, LUNDBECK filed a new action and preliminary injunction motion for infringement of the SPC 200300019, to which, this time, it attributed the scope of the "Revised Translation" of the patent (product claims).

The Commercial Court nº 4 of Barcelona issued a decision dated 7 May 2012 dismissing LUNDBECK's petition for a preliminary injunction. As stated in the decision itself, and due to the special importance and difficulty of the case, the Judges of the Commercial Courts 1, 4 and 5 met to deliberate and agreed unanimously as follows:

- The EP'066 patent was granted with three different sets of claims for the different designated States. One of these was a set of process claims for Spain.
- The "Revised Translation" ES2068891-T4 would broaden the scope of protection conferred by the European patent as granted for Spain in the original language of the proceedings (English). Thus, the original text of the patent in English, with process claims, must prevail over the "Revised Translation", with product claims (Article 70 EPC and Article 11 RD 2424/1986).
- Only the European Patent Office, and not the Spanish Patent and Trademark Office, is competent to amend the claims of the European patent for Spain.

On the basis of these grounds, it is concluded in the decision that the patent and SPC keep conferring a process protection only, and not a product protection, regardless of the publication of the "Revised Translation".

LUNDBECK has filed an appeal against this decision.

## 2 SENTENCIA CONDENATORIA POR LA IMPORTACIÓN DE CALZADO DEPORTIVO CON CUATRO BANDAS PARALELAS POR INFRACCIÓN DE LAS MARCAS RENOMBRADAS DE LAS TRES BANDAS DE ADIDAS Y POR CONSTITUIR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL CONDEMNATORY SENTENCE FOR THE IMPORT OF TRAINERS WITH FOUR PARALLEL STRIPES, WHICH CONSTITUTES AN INFRINGEMENT OF THE WELL-KNOWN ADIDAS THREE STRIPES TRADEMARKS AND COMMIT ACTS OF UNFAIR COMPETITION

Una vez más los tribunales españoles han declarado que la utilización de varias bandas paralelas en ropa y calzado deportivo infringe los derechos marcarios de ADIDAS sobre las Tres Bandas, mediante la sentencia de 11 de abril de 2012 del Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia.

ADIDAS ha solicitado y obtenido de los tribunales españoles en los últimos años una serie de resoluciones judiciales que declaran que la fabricación, importación y comercialización de zapatillas y prendas deportivas con dos y/o cuatro bandas dispuestas de forma paralela supone una infracción de sus marcas renombradas (Sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid de 29 de diciembre de 2006, confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid el 26 de septiembre de 2008 sobre la utilización de cuatro bandas paralelas en zapatillas deportivas; Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Zaragoza de 31 de julio de 2009, confirmada por la Audiencia Provincial de Zaragoza el 27 de noviembre de 2009 sobre la utilización de dos y cuatro bandas paralelas en zapatillas deportivas; Sentencia del Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 de Alicante de 27 de abril de 2011, confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria el 13 de enero de 2012 sobre la utilización de dos bandas en prendas de vestir; Sentencia del Juzgado Mercantil nº 3 de Valencia de 29 de julio de 2011, confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia el 21 de junio de 2012, sobre la utilización también de dos y cuatro bandas paralelas en prendas de vestir).

La reciente Sentencia del Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia, de fecha 11 de abril de 2012 (Sentencia ya firme), vuelve a declarar que la utilización de cuatro bandas paralelas en zapatillas deportivas infringe las marcas de las Tres Bandas de ADIDAS, pero además condena también al importador de las zapatillas por actos de competencia desleal.

En concreto, el Juzgado Mercantil nº 1 de Valencia ha establecido que la importación, por parte de D. PIETRO DI NOCERA, de 28.996 pares de zapatillas en las que se reproducen cuatro bandas paralelas supone la infracción de las marcas renombradas de las Tres Bandas, titularidad de ADIDAS A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., y constituye también una conducta desleal frente a la distribuidora en España ADIDAS ESPAÑA, S.A. por constituir dicha importación un acto confusorio del artículo 6 y un acto de aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12.2, ambos de la Ley de Competencia Desleal, en tanto que, aparte de incluir los signos de cuatro bandas paralelas controvertidos, se imitaban diversos modelos de zapatillas que ADIDAS ESPAÑA, S.A. comercializa en el mercado español.

Ante esta situación de hecho, la Sentencia confirma el carácter renombrado de las marcas de las Tres Bandas titularidad de ADIDAS, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., la existencia de una identidad en el aspecto gráfico y la coincidencia en los canales de distribución, para concluir, en primer lugar, que es de aplicación el artículo 34.2 Ley de Marcas, que faculta al titular de la marca registrada para

Once again the Spanish Courts have declared that the use of several parallel stripes in sports clothing and trainers infringes the trademark rights of ADIDAS over the Three Stripes, by means of a Judgment dated 11 April 2012 of the Commercial Court nº 1 of Valencia.

In recent years ADIDAS has requested and obtained from the Spanish Courts several judgments declaring that the manufacture, import and sale of trainers and sports clothing with two and/or four parallel stripes is an infringement of its well-known trademarks (Judgment of the Commercial Court nº 3 of Madrid dated 29 December 2006, confirmed by the Madrid Court of Appeal on 26 September 2008, for the use of four parallel stripes in trainers; Judgment of the Commercial Court nº 1 of Zaragoza dated 31 July 2009, confirmed by the Zaragoza Court of Appeal on 27 November 2009, for the use of two and four parallel stripes in trainers; Judgment of the Commercial Court nº 3 of Valencia on 29 July 2011, confirmed by the Valencia Court of Appeal on 21 June 2012, for the sale of sports clothing with two and four parallel stripes).

The recent judgment of the Commercial Court nº 1 of Valencia dated 11 April 2012, which is final, declares once again that the use of the four parallel stripes in trainers infringes the ADIDAS Three Stripes trademarks, but also sentences the importer of the trainers for acts of unfair competition.

Specifically, the Judgment of the Commercial Court nº 1 of Valencia has established that the import, by Mr. PIETRO DI NOCERA, of 28,996 pairs of shoes in which four parallel stripes are reproduced constitutes an infringement of the well-known Three Stripes trademarks owned by ADIDAS A.G. and ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V. and also an act of unfair competition against the Spanish distributor ADIDAS ESPAÑA, S.A. According to the Court, said import constitutes an act of confusion of Article 6 and an exploitation of another's reputation of Article 12.2, both of the Unfair Competition Act, because apart from including the conflictive signs of four parallel stripes, various ADIDAS models that ADIDAS ESPAÑA, S.A. commercializes in the Spanish market were also imitated.

Based on these facts, the Judgment confirms the well-known character of the Three Stripes trademarks owned by ADIDAS A.G. and ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., the existence of an identity in the graphic appearance and the coincidence in the distribution channels, to conclude that, in the first place, Article 34.2 of the Trademarks Act is applicable, allowing the owner of a registered

prohibir el uso de signos que impliquen un riesgo de confusión en el público.

En base a esta condena por infracción de marcas se condena al demandado a indemnizar por los perjuicios causados a las titulares de las mismas ADIDAS, A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., aplicando para fijar la cantidad a indemnizar el criterio de la regalía hipotética planteado por las actoras (artículo 43.2 (b) Ley de Marcas), es decir, la cantidad que como remuneración hubieran tenido que percibir las titulares de las marcas de haber concedido una licencia a la demandada para la comercialización de las zapatillas en cuestión.

El Juzgado considera que la cifra de 855.568,56 € obtenida por el perito resulta congruente a la luz de la documentación que dicho perito había contrastado. Señala que, de lo contrario, se abocaría a las actoras a una situación de *probatio diabólica* y declara que la prueba de los hechos obstativos incumbía al demandado, tanto más en aplicación del principio de facilidad probatoria (artículo 217.6 Ley de Enjuiciamiento Civil).

Asimismo, el Juzgado también declara que el acto de comercio relativo a la importación de productos infractores constituye una conducta desleal, porque se había conculcado la posición de ADIDAS ESPAÑA, S.A., como distribuidora en España de las zapatillas ADIDAS.

El Juzgado justifica la condena cumulativa por la comisión de actos de competencia desleal por aplicación del denominado principio de la *complementariedad relativa* con la legislación marcaria, y tiene en cuenta que ADIDAS ESPAÑA, S.A. no puede impetrar la tutela marcaria, por no ser titular de ninguna de las marcas de las Tres Bandas infringidas (lo son ADIDAS A.G. y ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V.), pero, en cambio, sí se ve afectada por el ilícito proceder de la demandada.

trademark to prohibit the use of signs which imply a risk of confusion in the public.

On the basis of this trademark infringement, the defendant is sentenced to compensate for the damages caused to the trademark owners ADIDAS A.G. and ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V., using the criteria of the hypothetical royalty raised by the claimants to establish the amount of the compensation (Article 43.2(b) of the Trademarks Act), i.e. the amount that the trademark owners should have received as remuneration if they had granted a license for the sale of trainers in which their trademarks are reproduced.

The Court considers that the amount of 855,568.56€ determined by the expert is consistent in light of the documentation that he had verified. It also points out that otherwise the claimant would have been faced with a situation of *probatio diabolica*, and states that the proof of the impeding facts concerned the defendant.

Additionally, the Court declares that the commercial transaction regarding the import of infringing products constitutes an unfair competition act, because it negatively affected the position of ADIDAS ESPAÑA, S.A., as distributor in Spain of the ADIDAS trainers.

The Court justifies the cumulative sentence for unfair competition, applying the so-called principle of *relative complementariness* with the trademark legislation, and it takes into account that ADIDAS ESPAÑA, S.A. cannot allege the enforceability of the trademarks protection, as it is not the owner of any of the infringed Three Stripes trademarks (which are ADIDAS A.G. and ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING, B.V.), but it is, however, affected by the defendant's illicit behaviour.

### 3 EL TRIBUNAL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS ORDENA LA RETIRADA CAUTELAR DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO POR COMPETENCIA DESLEAL COMMUNITY DESIGN TRIBUNAL GRANTS PRELIMINARY INJUNCTION AGAINST FOOD PRODUCT FOR UNFAIR COMPETITION

El pasado 30 de marzo de 2012 el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios dictó un Auto acordando la adopción de medidas cautelares solicitadas contra la compañía UNILEVER ESPAÑA (UNILEVER) al considerar que dicha entidad comercializaba un producto alimenticio con un envase significativamente parecido al que usa NESTLÉ ESPAÑA (NESTLÉ).

Mediante dichas medidas cautelares se acordó (i) la cesación de cualquier acto de comercio del producto de la demandada con su envase actual, (ii) la cesación de cualquier tipo de publicidad del producto, (iii) la retirada del mercado del producto, así como cualquier material promocional del mismo y (iv) la retención y depósito del stock del producto.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

El 22 de diciembre de 2010 NESTLÉ solicitó la adopción de medidas cautelares previas contra UNILEVER por entender

On 30 March 2012 the Community Design Tribunal issued a decision granting a preliminary injunction against UNILEVER SPAIN (hereinafter UNILEVER) upon considering that the company marketed a food product with packaging notably similar to the one used by NESTLÉ SPAIN (hereinafter NESTLÉ).

By way of these precautionary measures the following was agreed: (i) the cessation of all acts of trade regarding the defendant's product with its current packaging, (ii) the cessation of any advertising of the product, (iii) the withdrawal of the product from the market as well as any promotional material thereof, and (iv) the retention and storage of the product stock.

The case background is as follows:

On 22 December 2010 NESTLÉ requested the precautionary measures against UNILEVER as it

que el modo de presentación del producto (packaging) comercializado por UNILEVER lesionaba sus derechos.

El Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios nº 2 de Alicante, mediante Auto de 3 de mayo de 2011, concluyó que en la solicitud de medidas cautelares no concurría el requisito de apariencia de buen derecho y, por tanto, denegó en su integridad dichas medidas cautelares solicitadas por NESTLÉ.

Contra dicha resolución NESTLÉ interpuso recurso de apelación ante el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios.

Finalmente, mediante Auto de 30 de marzo de 2012, el Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios ha resuelto el recurso concediendo las medidas cautelares previamente denegadas en primera instancia. El Tribunal ha considerado, una vez examinados los envases de los productos aportados por las partes, que existía el riesgo de confusión que se alegaba por NESTLÉ, previsto en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal. Así, se ha entendido que existían suficientes similitudes entre la presentación de los envases como para impedir que un consumidor medio pudiera diferenciar los productos y, por tanto, su procedencia empresarial.

El Tribunal de Dibujos y Modelos Comunitarios ha resaltado el comportamiento desleal de la demandada al haber introducido en el mercado un producto idéntico al de NESTLÉ (pionera en la comercialización de este tipo de producto alimenticio), con un envase tan similar al comercializado por la demandante que podía dar lugar a confusión en el consumidor, sin que el hecho de que los productos incorporen encuentren signados con marcas tan conocidas como son MAGGI (la de NESTLÉ) y KNORR (la de UNILEVER) pueda enervar la deslealtad del comportamiento.

El Auto destaca, además, que el hecho de que UNILEVER introdujera en el packaging del producto la reseña "NUEVA RECETA" sin haber comercializado con anterioridad ningún producto del mismo tipo, coadyuva a producir riesgo de confusión en el consumidor, hasta el punto de que éste puede dudar de cuál era el producto que había comprado con anterioridad.

El Tribunal, además, tiene en cuenta también que otros competidores del sector han introducido en el mercado productos alimenticios idénticos a los comercializados por las partes, pero lo han hecho con presentaciones y envases completamente distintos a los utilizados por NESTLÉ.

considered that the presentation of the product (packaging) sold by UNILEVER adversely affected its rights.

The Community Design Court nº 2 of Alicante, by Order of 3 May 2011, concluded that the request for precautionary measures did not meet the "appearance of right" requirement and therefore dismissed NESTLÉ's petition.

NESTLÉ appealed this decision before the Community Design Tribunal.

Finally, by Order of 30 March 2012, the Community Design Tribunal upheld NESTLÉ's appeal and granted the interim injunction measures previously dismissed in first instance. After examining the packaging of the products provided by the parties, the Court held that the risk of confusion claimed by NESTLÉ did exist as provided under Article 6 of the Unfair Competition Act. Thus, it considered that there were enough similarities between the presentations of each packaging to prevent an average consumer from differentiating the products and therefore their commercial origin.

The Community Design Tribunal highlighted the defendant's unfair conduct by having introduced into the market a product that is identical to NESTLÉ's (pioneer in the commercialization of this type of food product), with such similar packaging that it could lead to consumer confusion, regardless of the fact that the products were signed with well-known brands such as MAGGI (NESTLÉ's) and KNORR (UNILEVER's).

Additionally, the Order stresses the fact that UNILEVER placed on its product packaging the mention "NEW RECIPE" when it had not previously sold any similar product, thus helping to create a risk of consumer confusion to the point that they could doubt which product they had previously purchased. The Court also took into account the fact that other competitors had launched food products that are identical to those sold by the parties but with a presentation and packaging completely different from those used by NESTLÉ.

## 4 DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: ADHERIR UNA ETIQUETA QUE INDIQUE QUE SE TRATA DE "PRODUCTO NO OFICIAL" NO EXIME DE RESPONSABILIDAD PENAL

### INTELLECTUAL PROPERTY CRIMES: "NON OFFICIAL PRODUCT" DISCLAIMER PRINTED ON COUNTERFEIT PRODUCTS FUTILE IN AVOIDING CRIMINAL LIABILITY

Mediante Sentencia de fecha 29 de marzo de 2012, el Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia condenó por la comisión de un delito contra la Propiedad Industrial a un comerciante mayorista que incluía en los productos que comercializaba una nota indicando que se trataba de "producto no oficial".

El procedimiento se inició a partir de una intervención policial en el almacén que el imputado poseía en la provincia de

By means of a decision dated 29 March 2012, the Trial Court nº 8 of Valencia found a wholesaler, who traded goods which included a disclaimer informing that they were "non official product", guilty of committing a crime against Intellectual Property.

The case was initiated following a raid on the defendant's warehouse in the Province of Alicante. As a result,

Alicante. Como resultado de dicha operación, se intervinieron más de 10.000 productos que infringían diversas marcas registradas, de los cuales 3.400 reproducían el mundialmente conocido escudo del FC Barcelona.

Tanto en la fase instructora como en la declaración prestada en la vista del Juicio Oral, el acusado reconoció que los productos retenidos eran de su propiedad, que le habían sido intervenidos en el almacén del cual también era dueño, que compraba e importaba los productos desde Italia y que posteriormente los comercializaba en más de 300 establecimientos a lo largo de la costa mediterránea española.

Los hechos, por tanto, estaban fuera de discusión y no habían sido controvertidos.

Por el contrario, la estrategia de la defensa se basaba en el hecho de que el imputado informaba al público consumidor que los productos eran *no oficiales* mediante una nota que constaba impresa en los mismos productos. Defendía, en consecuencia, la aplicación al caso de la llamada “teoría del error en el consumidor”.

Conforme la mencionada teoría invocada por la defensa, si el público consumidor es consciente de que los productos que adquiere son falsificaciones de los originales, no esperará que éstos cumplan con los estándares de calidad de los productos auténticos. En consecuencia, no se causará ningún daño al titular de la marca reproducida, cuyo buen nombre y reputación no se verán afectados de ninguna manera.

Como una de las funciones de las marcas es diferenciar los productos de una empresa respecto a los de otras, si se considera que los productos infractores no son capaces de ser asociados con el titular de la marca (debido a la calidad del producto, al precio o, como en este caso, a través de una nota que lo informa), no se estaría cometiendo ninguna infracción.

Desde el punto de vista de los consumidores y la defensa de sus derechos como tales, como sabrían de antemano (o estarían en posición de saber) que los productos no fueron puestos en el comercio por el titular de la marca ni tampoco con su autorización, sus derechos tampoco se verían vulnerados.

Como adelantamos, éste era el argumento esgrimido por la defensa, cuya aplicación al caso no fue finalmente aceptada por el Juez.

Así, la sentencia del Juzgado de lo Penal puso de relieve los siguientes aspectos:

- \* Lo que protege la normativa penal es el derecho a la Propiedad Industrial y al monopolio de su explotación por parte del titular.
- \* Está fuera de toda duda que la actividad desarrollada por el imputado tendía a obtener un beneficio económico.
- \* Tanto el FC Barcelona como los titulares de las otras marcas infringidas son mundialmente conocidos.
- \* El imputado comercializaba estos productos y no otros precisamente porque se reproducían estas marcas y no otras menos conocidas por el público consumidor. Él sabía que marcas como las del FC Barcelona resultan muy atractivas en el mercado y fue ésta la razón que motivó su comercialización.
- \* Esta reputación o buen nombre de las marcas vulneradas

more than 10,000 products infringing several registered trademarks were seized, of which 3,400 reproduced the world renowned emblem of FC Barcelona.

In the defendant's statements during both the investigative phase of proceedings and the Trial Hearing, he recognized that the goods seized belonged to him, that they had been seized from his own warehouse and that he purchased and imported the products from Italy to commercialize them in more than 300 stores on the Spanish Mediterranean coast.

Therefore, the facts of the case were not controversial nor were they challenged by the defence.

On the contrary, the defendant's strategy was based on the fact that he informed the consumers that the goods were *non official product* through a disclaimer printed on the products themselves. Consequently, the defendant tried to rely on the so called “consumer error theory”.

Based on the mentioned theory invoked by the defence, if the consumer is aware that the purchased goods are counterfeit, they are not expected to comply with the quality standards of an original product. Accordingly, no damage will be caused to the trademark owner, whose goodwill will not be affected in any way.

Given that one of the functions of trademarks is to differentiate one company's products from another's, if it is believed that the infringing goods are incapable of being associated with the trademark owner (due to the quality, the price or, as in this case, a disclaimer), then it could be considered that a crime has not taken place.

From the consumers' perspective, their rights would not have been affected as they would know beforehand (or would be in a position to know) that the goods were not traded or authorized by the trademark holder. As previously stated, these were the grounds which the defence put forth and which the Judge finally dismissed.

The Trial Court's decision pointed out the following key aspects:

- \* Criminal law protects the Intellectual Property owner's right to its exclusive use and exploitation.
- \* There is no doubt that the defendant's activity was aimed at profit making.
- \* FC Barcelona and the holders of other infringed trademarks are renowned worldwide.
- \* The defendant commercialized these goods and not others precisely because they reproduced these trademarks and not ones lesser known by the consumers. He knew that trademarks such as FC Barcelona are very attractive in the market, which is why he chose them.
- \* This goodwill of the infringed trademarks is due to the trademark owners' investments and efforts to place the products in the market, investments that

se debe a las inversiones y esfuerzos que los titulares de las marcas realizan para posicionar sus productos en el mercado, inversiones que el imputado no hizo pero de las cuales quería sacar provecho.

\* De acuerdo con lo manifestado por el Perito Judicial designado para analizar los productos intervenidos y determinar si infringían los derechos de los titulares, los productos se asociaban de manera inmediata y sin ninguna duda a las marcas que reproducían.

En base a lo anterior, el Juzgado concluyó que la inclusión de una indicación reseñando que se trata de “*producto no oficial*” como la impresa en los productos intervenidos al acusado, no es suficiente para evadir responsabilidades penales. Una interpretación en contrario abriría la posibilidad de legitimar la comercialización de productos ilícitos mediante la mera introducción de una nota como la utilizada en este caso por el infractor, informando que es “*producto no oficial*”.

El acusado fue condenado como responsable de la comisión de un delito contra la Propiedad industrial a la pena de seis meses de prisión. En cuanto a los productos intervenidos, y contrariamente a las reiteradas solicitudes de devolución formuladas por la defensa, el Juzgado ordenó su destrucción inmediata.

the defendant did not make but was willing to take advantage of.

\* According to the statement issued by the expert appointed by the Court to analyze the products and determine if they infringed the trademark holders' rights, the seized products could be immediately and unequivocally associated with the trademarks that they reproduced.

Based on the above, the Court concluded that the inclusion of a disclaimer informing that it is a “*non official product*”, such as the one printed on the goods seized, is not enough to avoid criminal liabilities. Any other interpretation would open the possibility of legally commercializing counterfeits by merely inserting or attaching a disclaimer such as the one used by the defendant in this case stating that it was a “*non official product*”.

The defendant was found guilty of committing an Intellectual Property crime and was given a six month prison sentence. As per the seized goods, despite the defence's repeated requests to have them returned, the Court ordered their immediate destruction.

## 5 SE ABREN LOS PROCESOS DE COMENTARIOS Y OBJECIONES A LOS NUEVOS gTLDs gTLD COMMENT AND OBJECTION PERIODS OPEN UP

El ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) ha publicado el pasado día 13 de junio todas las solicitudes recibidas de gTLDs (*Nombres de Dominio de Primer Nivel*) en el período abierto al efecto.

La importancia de esta reciente publicación para los titulares de marcas radica en que su revisión permite comprobar si alguna de las solicitudes presentadas en el ICANN como gTLD puede atentar contra sus derechos.

Con la publicación de las solicitudes el 13 de junio se abre un **período de comentario público**, de 60 días en el que todo el mundo puede participar en relación a cualquiera de las solicitudes y, también, un **proceso de objeción formal**, de 7 meses que probablemente será el más utilizado por los titulares de marcas para hacer valer sus derechos.

El listado en el que constan estas solicitudes puede encontrarse en <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results>

El ICANN ha recibido 1930 solicitudes de gTLDs, la mayoría consisten en expresiones escritas en alfabeto latino, pero también las hay en otro tipo de escrituras, como son la árabe, la china o la cirílica.

Entre las solicitudes se encuentran denominaciones geográficas (como Barcelona o Madrid), términos genéricos (como baby, corp, hotel, o web) y de nombres de marcas (como BMW o ZARA).

En relación al origen territorial de las solicitudes, casi la mitad (911) provienen de Norte América y más de la tercera parte (675) de Europa, de las que 15 solicitudes provienen de España.

On June 13, the ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) published all gTLDs (generic Top Level Domain) applications received in the application submission period.

This means that trademark owners are able to check if any of the applications for new gTLD strings in the ICANN are infringing their rights.

Following the publication on June 13 a **public comment period** of 60 days has begun in which everyone can comment on any of the applications and also a **formal objection period** of 7 months. The latter will possibly be the most interesting option for brand owners seeking to protect their rights.

The list of applied for new gTLDs is available at <http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results>.

ICANN received 1,930 applications, the majority being in the Roman alphabet, but also in scripts such as Arabic, Chinese and Cyrillic.

The applied for new gTLD strings include geographical names (such as Barcelona or Madrid), generic terms (such as baby, corp, hotel or web) and brand names (e.g. BMW or ZARA).

Regarding their geographical origin, almost half (911) of the applications come from North America and more than a third (675) from Europe, 15 of which are Spanish.

**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](http://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](mailto: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](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*