

- 1 Perfumería de equivalencia  
Smell-alike perfumes
- 2 El Águila de Armani  
The Armani Eagle
- 3 Gastos de almacenamiento y destrucción  
Destruction and storage costs

**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 EL JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA SE PRONUNCIA SOBRE EL USO DE LISTADOS COMPARATIVOS EN LA PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA THE SPANISH CTM COURT RULES ON THE USE OF COMPARISON LISTS IN THE BUSINESS OF SMELL-ALIKE PERFUMES

En mayo de 2012, las sociedades CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. y ANTONIO PUIG, S.A., las tres parte del Grupo de perfumería y moda PUIG, interpusieron una demanda ante los Juzgados de Marca Comunitaria en España contra las empresas EQUIVALENZA RETAIL, S.L. y CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L. por infracción de marca y competencia desleal.

Los demandados eran las entidades responsables de una cadena de tiendas, denominada EQUIVALENZA, en la que se comercializan perfumes que, supuestamente imitan en olor a otros prestigiosos perfumes. Para el ofrecimiento, promoción y publicidad de dichos productos, EQUIVALENZA hacía uso, directamente y a través de sus tiendas, así como en Internet, de las marcas registradas de los perfumes conocidos supuestamente objeto de imitación, principalmente a través de los denominados listados comparativos o de equivalencia. Estos consisten en unos folletos que ponen en relación las referencias numéricas de los perfumes supuestamente equivalentes en olor con las marcas registradas de los perfumes originales. Entre muchas marcas notorias de perfumes, EQUIVALENZA hizo uso de varias marcas del Grupo PUIG como Carolina Herrera, 212, Paco Rabanne, Black XS, 1 Million, Lady Million, Nina Ricci, etc.

CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE S.A.S., propietarias de las citadas marcas notorias, ejercitaron acciones por infracción de marca, mientras que ANTONIO PUIG, S.A., distribuidora de los perfumes en España, actuó por competencia desleal.

En su Sentencia de 28 de enero de 2014, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 1 ha acogido las pretensiones de las demandantes, tanto por infracción de marca como por competencia desleal.

En cuanto a la infracción de marca, el Juzgado considera que tal uso de las marcas de las actoras, probadas como notorias, en diversos países de la UE, constituye una

Back in May 2012, the companies CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE S.A.S. and ANTONIO PUIG, S.A., all three belonging to the Spanish perfume and fashion group PUIG, filed a lawsuit before the Community Trademark Courts in Spain against the companies EQUIVALENZA RETAIL, S.L. and CATALEG DE SERVEIS INTEGRALS, S.L. for trademark infringement and unfair competition.

The defendants were in charge of a chain of stores, called EQUIVALENZA, commercializing allegedly smell-alike perfumes to well-known ones. For the offering, promotion and advertising of such products, EQUIVALENZA made use, directly and through its shops, as well as on the Internet, of the registered trademarks of the well-known perfumes allegedly being imitated, mainly through the so-called comparison lists. These are brochures linking the numerical references of the smell-alike perfumes with the trademarks of the original perfumes. Among other well-known perfume trademarks, EQUIVALENZA made use of several trademarks belonging to the PUIG Group such as Carolina Herrera, 212, Paco Rabanne, Black XS, 1 Million, Lady Million, Nina Ricci, etc.

CAROLINA HERRERA LIMITED and PUIG FRANCE S.A.S., owners of the referred well-known trademarks, claimed for trademark infringement, while ANTONIO PUIG, S.A., distributor of the perfumes in Spain, claimed for unfair competition.

In its Judgement of 28 January 2014, the Spanish CTM Court no. 1 has upheld the claim for the plaintiffs both for trademark infringement and unfair competition.

As regards the trademark infringement, the Court holds that such use of the plaintiff's trademarks, proven to be well-known, in different EU countries, constitutes an infringement of the trademark owners' exclusive

infracción de los derechos de exclusiva conferidos a sus titulares por el artículo 9.1 (c), del Reglamento nº 207/2009 sobre la Marca Comunitaria ("RMC") y su homólogo artículo 34.2 (c) de la Ley 17/2001 de Marcas ("LM").

**El Juzgado considera evidente que el público establecerá un vínculo entre las marcas notoriamente conocidas y los perfumes de equivalencia; una correlación que, según el Juzgador, era buscada por las demandadas ya que presentaban sus perfumes como equivalentes en olor a los perfumes conocidos, y que conlleva un aprovechamiento indebido y una explotación de la reputación de las marcas notorias ajenas.**

En este contexto, el Juzgado rechaza la principal defensa de EQUIVALENZA y declara que el uso de las marcas de las actoras no se puede amparar en ninguna de las limitaciones al *ius prohibendi* (artículos 12 del RMC y 37 LM), en particular en el uso de la marca registrada con fines meramente descriptivos. El Tribunal basa esta interpretación, entre otras razones, en la importante Sentencia de 18 de junio de 2009 del Tribunal de Justicia de la UE ("TJUE") en el caso L'Oréal-Bellure (C-487/07), que resolvió un caso muy similar relacionado con la comercialización de las imitaciones de perfumes (algunos sin imitar los envases ni los frascos de los perfumes, como en el presente supuesto) mediante el empleo de los listados de equivalencia suministrados a los minoristas. El Juzgado de Marca Comunitaria razona que dicho uso de las marcas de las actoras no resulta necesario para indicar el destino de los perfumes de EQUIVALENZA, ni tampoco constituye una indicación descriptiva de las características de dichos productos, ya que lo que será descriptivo es el aroma o la familia olfativa descritos como floral, afrutado, etc. Añade el Juzgador que, en contravención a los requisitos para la aplicabilidad de las limitaciones al *ius prohibendi*, dicho uso no es conforme a las prácticas leales, pues da lugar a un vínculo con las marcas notoriamente conocidas para aprovecharse de su prestigio y reconocimiento en el mercado.

Desde la perspectiva de la competencia desleal, el Juzgado de Marca Comunitaria confirma la legitimación activa de ANTONIO PUIG, SA en su condición de entidad que ofrece, distribuye y comercializa en España los perfumes identificados con las marcas de CAROLINA HERRERA LIMITED y PUIG FRANCE SAS; condición que considera suficientemente probada por las facturas aportadas en el procedimiento y para la que no se precisa un contrato de distribución por escrito.

En cuanto al fondo, el Juzgado de Marca Comunitaria entiende, en línea con su razonamiento en el análisis de la infracción de marcas y de acuerdo con la jurisprudencia en la materia (en particular, el precitado asunto L'Oréal-Bellure y algunas decisiones españolas que resolvieron asuntos similares pero exclusivamente desde la perspectiva de la competencia desleal) que el uso por EQUIVALENZA de las marcas originales notorias es ilícito por cuanto se trata de una publicidad comparativa desleal. Según el Juez, EQUIVALENZA presenta sus perfumes de equivalencia como imitaciones o réplicas de los perfumes identificados con las marcas originales y aprovechándose injustamente de su reputación, lo que supone una infracción del artículo 10 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, conforme con la Directiva 2006/114/CE sobre publicidad engañosa y

rights conferred by Article 9.1 (c) of Regulation no. 207/2009 on the Community trademark ("CTMR") and its homologous Article 34.2 (c) of the Spanish Trademarks Act 17/2001 ("LM").

**The Court considers it apparent that the public will establish a link between the well-known trademarks and the smell-alike perfumes; a link that, according to the Judge, was intended by the defendants since they were presenting their perfumes as smell-alike perfumes of the famous ones and which amounts to taking unfair advantage of or exploiting the repute of the well-known trademarks.**

In this context, the Court rejects EQUIVALENZA's main defence and holds that the use of the claimants' trademarks cannot rely on any of the *ius prohibendi* limitations (Articles 12 CTMR and 37 LM), notably on the use of the trademarks for purely descriptive purposes. The Court bases this interpretation, among other reasons, on the landmark Judgement of 18 June 2009 rendered by the European Court of Justice ("ECJ") in the L'Oréal-Bellure case (C-487/07), which resolved a very similar case on the commercialization of perfume imitations (some without imitating the packaging and bottles of the perfumes, such as in this case) by using the comparison lists supplied to the retailers. The CTM Court reasons that such use of the plaintiff's trademarks is not necessary to indicate the intended purpose of EQUIVALENZA's perfumes, nor a descriptive indication of the product's characteristics, since what is regarded as descriptive is the scent or olfactory family such as floral, fruity, etc. It adds that, in opposition to the demands of the *ius prohibendi* limitations, such use is not in accordance with honest practices since it gives rise to a link with the well-known trademarks to take unfair advantage of their prestige and recognition in the market.

Regarding the unfair competition perspective, the CTM Court confirms ANTONIO PUIG, S.A.'s standing to sue in its condition as the company offering, distributing and selling in Spain the perfumes under the trademarks of CAROLINA HERRERA LIMITED and PUIG FRANCE S.A.S.; a condition sufficiently proved by the commercial invoices filed in the proceedings and where it is not necessary to have a written distribution contract.

Regarding the merits, the CTM Court understands that, in line with its reasoning on the trademark infringement analysis and the case law in the matter (particularly the L'Oréal-Bellure case and some Spanish decisions having ruled on similar matters but only from an unfair competition perspective) EQUIVALENZA's use of the original well-known trademarks is unlawful because it is an unfair comparative advertisement. The Judge's opinion is that EQUIVALENZA is presenting its smell-alike perfumes as imitations or replicas of the perfumes bearing the original trademarks and taking unfair advantage of their reputation, infringing Article 10 of the Spanish Unfair Competition Act 3/1991, in accordance with the Directive 2006/114/CE on Misleading and Comparative Advertising, as well

publicidad comparativa, así como de los artículos 12 y 18 de esta misma Ley, que respectivamente prohíben la explotación de la reputación ajena y cualquier publicidad considerada ilegal por la legislación sobre publicidad.

A consecuencia de lo anterior, el Juzgado condena a EQUIVALENZA tanto por infracción de marca como por competencia desleal, ordenando a las demandadas a cesar y abstenerse en el futuro de ofrecer, publicar y promocionar sus perfumes de equivalencia mediante el uso de las marcas de las actoras, eliminar y destruir cualquier material publicitario o promocional en los que se reproduzcan tales marcas y a abstenerse de suministrar dichos materiales en su cadena de tiendas.

El Juzgado subraya que las demandadas son efectivamente responsables del ofrecimiento y la publicidad, directamente o a través de las tiendas de su red comercial, de los perfumes de equivalencia haciendo uso de las marcas de las actoras. Ello con independencia del hecho, alegado por las demandadas, de que dicho modelo de negocio fue heredado de un socio anterior y de que el mismo se hubiese modificado, ya que, además de que las pruebas han demostrado que dicha conducta ilícita ha continuado, la obligación de EQUIVALENZA como empresa que actúa en el mercado, es verificar la legalidad de sus actividades en todo momento.

El Juzgado también condena a EQUIVALENZA a indemnizar a las actoras y a publicar el fallo de la sentencia habida cuenta de la notoriedad de las marcas y su prolongada infracción, precisamente a través de una publicidad ilícita con un importante alcance territorial, en múltiples tiendas y en Internet.

Esta es una decisión muy relevante, pues tras la Sentencia L'Oréal-Bellure del TJUE, resuelve el primer caso en España sobre el uso de las marcas registradas originales para publicitar perfumes de equivalencia. Esta resolución no sólo sigue la línea marcada por el TJUE, protegiendo a los titulares de marcas notorias contra un uso que, lejos de ser descriptivo, se aprovecha indebidamente de su reputación, sino que además ofrece un segundo nivel de protección a través de las normas contra la competencia desleal, salvaguardando los intereses de los partícipes en el mercado y el respeto a una publicidad lícita.

as Articles 12 and 18 of this same Act, respectively prohibiting the exploiting of the third parties' reputation and any advertisement regarded as illegal by advertisement Law.

As a result, the Court sentences EQUIVALENZA both for trademark infringement and unfair competition, ordering the defendants to cease and refrain in the future from offering, advertising and promoting their smell-alike perfumes making use of the plaintiff's trademarks, to remove and destroy all the promotional and advertising materials where such trademarks are being reproduced and to refrain from supplying such materials to their network of shops.

The Court stresses that the defendants are indeed liable for offering and advertising, directly or through their network of shops, perfumes making use of the plaintiff's trademarks. This is irrespective of the fact, alleged by the defendants, that this business model was inherited from a previous partner and that it was changed, since, apart from evidence that the unlawful behaviour has continued, EQUIVALENZA's obligation as a company acting in the market is to verify the lawfulness of its activities at all times.

The Court also orders EQUIVALENZA to pay damages to the plaintiffs and to publish the verdict in view of the well-known character of the trademarks and their prolonged infringement, precisely through an unlawful advertisement with an important territorial scope in multiple stores and the Internet.

This is a very relevant decision since it resolves the first case in Spain, after the ECJ's L'Oréal-Bellure Judgement, which rules on the use of the originator's trademarks to advertise smell-alike perfumes. Not only is it in line with the ECJ, protecting the right holders of well-known trademarks against a use that, far from being descriptive, is taking unfair advantage of their repute, but it also offers a second level of protection, through the laws against unfair competition, safeguarding the interests of the trader and compliance with legal advertising.

## 2 EL TRIBUNAL DE MARCA COMUNITARIA CONFIRMA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, QUE REVOCA UNA MARCA DE COBERTURA ESPAÑOLA Y DECLARA LA INFRACCIÓN DEL ÁGUILA DE ARMANI

### COMMUNITY TRADEMARK COURT OF APPEAL CONFIRMS THE FIRST INSTANCE SENTENCE, WHICH REVOKED A SPANISH COVER TRADEMARK AND DECLARED THE INFRINGEMENT OF THE ARMANI EAGLE

El 6 de marzo de 2014, el Tribunal de Marca Comunitaria emitió una sentencia que confirma la decisión anterior del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante por la que, en resumen, se declaró:

- (i) La revocación de la marca española nº 2.655.598 (marca de cobertura).
- (ii) Que existía riesgo de confusión entre la marca de cobertura y el Águila de ARMANI.

On 6 March 2014 the Community Trademark Court of Appeal issued a sentence confirming a previous decision of the Commercial Court nº 2 of Alicante whereby it basically held:

- (i) The revocation of the Spanish trademark nº 2.655.598 (cover trademark).
- (ii) That there was a likelihood of confusion between the cover trademark and the ARMANI Eagle.

- (iii) La existencia de infracción del Águila de ARMANI.
- (iv) Que los demandados deben indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a ARMANI.
- (v) Que la mayoría de los demandados deben abonar el pago de las costas.



#### - Antecedentes

ARMANI es titular de la marca comunitaria nº 504.308 para las clases 3, 9, 14, 18 y 25, que protege el Águila de ARMANI.

Los demandados eran varias personas físicas y jurídicas relacionadas con la importación y el comercio de bienes, entre otros gafas de sol, identificados con un logotipo muy similar y confundible con el Águila de ARMANI, registrado como marca nacional nº 2.655.598.

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Alicante concedió medidas cautelares que fueron confirmadas por el Tribunal de Marca Comunitaria.

Asimismo, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 emitió sentencia de primera instancia en los términos referidos, que sólo fue apelada por uno de los demandados, la sociedad Novedades Import-Export, S.L., el importador de 109.500 gafas de sol identificadas con la marca de cobertura.

#### - La apelación

Los principales argumentos de Novedades Import-Export, S.L. en sede de apelación fueron:

- (i) Que no existía riesgo de confusión entre las marcas debido a que existen diferencias denominativas fonéticas y gráficas.
- (ii) Incluso si se declara la revocación de la marca de cobertura, Novedades Import-Export no puede ser condenada a indemnizar los daños y perjuicios habida cuenta que el Juzgado de lo Mercantil nº 2 no declaró su mala fe, ni la del titular de la marca de cobertura.
- (iii) La existencia de cosa juzgada (en relación con la infracción) debido a la existencia de una sentencia previa de la Audiencia Provincial de Madrid, relacionada con otros demandados, que desestimó la acción penal interpuesta por ARMANI contra los mismos.

Los argumentos de ARMANI frente a la apelación fueron:

- (i) Los logotipos no pueden ser examinados por partes, sino desde el punto de vista de su impresión general, que en este caso es igual. Por otra parte, las diferencias mencionadas se producían sobre aspectos secundarios.
- (ii) La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo señala que se produce la infracción (y daños) de una marca notoria no sólo en los casos

- (iii) That there was infringement of the ARMANI Eagle.
- (iv) That the defendants had to pay damages caused to ARMANI and
- (v) That most of the defendants had to pay the Court costs.



#### - Background

ARMANI owns community trademark nº 504.308 for classes 3, 9, 14, 18 and 25, which covers the ARMANI Eagle.

The defendants were different people and companies related to the import and trade of goods, among others, sunglasses identified with a very similar logo confusable with the ARMANI Eagle, registered as a Spanish trademark nº 2.655.598.

Commercial Court nº 2 of Alicante granted a preliminary injunction which was confirmed by the Community Trademark Court of Appeal.

The referred Commercial Court nº 2 issued a first instance sentence in the referred terms which was only appealed by one of the defendants, the company Novedades Import-Export, S.L., the importer of 109,500 sunglasses identified with the cover trademark.

#### - The appeal

Novedades Import-Export, S.L.'s main arguments in the appeal were:

- (i) There was no likelihood of confusion due to the fact that there are denominative, phonetic and graphic differences between the logos.
- (ii) Even if the revocation of the cover trademark is held, Novedades Import-Export cannot be sentenced to indemnify the damages, bearing in mind that Trademark Court nº 2 did not declare its bad faith nor the bad faith of the Spanish trademark owner.
- (iii) There was a *res indicata* (regarding the infringement) due to there being a prior sentence from the Criminal Court of Appeal of Madrid related to other defendants of the proceedings which dismissed the Criminal action filed by ARMANI against them.

ARMANI's counterarguments were:

- (i) The logos cannot be examined in parts but rather from a general impression, which is the same in this particular case. Furthermore the differences mentioned were over secondary aspects.
- (ii) The most updated Supreme Court case law states that there is infringement (and damages) of a well known trademark not only in cases of revocation of a trademark registered in



de nulidad de marca por haber sido registrada con mala fe, sino también en los casos de nulidad por existencia de riesgo de confusión.

- (iii) No se produce cosa juzgada entre órdenes jurisdiccionales distintos.

#### - La sentencia

El Tribunal de Marca Comunitaria ha acogido todos los argumentos de ARMANI y ha establecido que:

- (i) El Águila de ARMANI es una marca notoria. Tanto ésta como la marca de cobertura son básicamente marcas gráficas.
- (ii) En consecuencia, a pesar de que existen pequeñas diferencias sobre aspectos secundarios de ambos logotipos (denominativos, fonéticos) no son suficientes para producir una impresión general distinta. De acuerdo con lo cual, considera que existe riesgo de confusión.
- (iii) En relación con la infracción y los daños derivados de la misma, el Tribunal de Marca Comunitaria establece que en contra de lo que Novedades Import-Export defendía, si la marca ha sido anulada, esta nulidad tiene efectos *ex tunc*, lo que significa que la marca nunca dio a su titular derecho alguno sobre el logotipo protegido bajo esa marca. En consecuencia, debe declararse la infracción de la marca notoria y debe condenarse a indemnizar los daños causados por tal infracción.
- (iv) En relación con el argumento basado en la existencia de cosa juzgada, el Tribunal de Marca Comunitaria recuerda que no puede apreciarse cosa juzgada entre dos órdenes jurisdiccionales distintos (Penal y Civil) ya que su perspectiva sobre un mismo hecho es distinta. Además, recuerda al apelante que la sentencia emitida en el procedimiento judicial penal previo, estableció claramente que con el objeto de obtener un pronunciamiento favorable contra los demandados, ARMANI debía acudir a la jurisdicción de lo Civil y solicitar la nulidad de la marca de cobertura controvertida, que es exactamente lo que ARMANI ha hecho en este procedimiento.
- (v) Finalmente, el Tribunal de Marca Comunitaria condenó a Novedades Import-Export a pagar las costas de la apelación.

Esta sentencia es firme.

bad faith but also in cases of revocation for considering that there is likelihood of confusion.

- (iii) There is no *res indicata* between different jurisdictions.

#### - The sentence

The Court of Appeal upheld all of ARMANI's arguments and stated that:

- (i) ARMANI's Eagle is a well known trademark. Both ARMANI's Eagle and the cover trademark are basically graphic logos.
- (ii) Thus although there are small differences over secondary aspects of these logos (denominative, phonetic) there are not enough to produce a different general impression. Accordingly, it considers that there is likelihood of confusion.
- (iii) Regarding the infringement and damages derived from this infringement, the Community Trademark Court of Appeal states that contrary to what Novedades Import-Export defended, if the trademark has been revoked, the revocation has *ex tunc* effects which means that the trademark never gave the owner any right over the logo protected under that trademark. Consequently, the infringement of the well-known trademark has to be declared and the damages caused by that infringement must be indemnified.
- (iv) Regarding the argument based on the *res indicata*, the Trademark Court of Appeal reiterates that there cannot be a *res indicata* between two different jurisdictions (Criminal and Civil) due to the fact that their perspective of the same fact is different. Furthermore it reminds the appellant that the sentence issued in the prior criminal proceedings clearly established that in order to succeed against the defendants, ARMANI had to go to the civil jurisdiction and request the revocation of the controversial cover trademark which is exactly what ARMANI did with this action.
- (v) Finally, the Alicante Court of Appeal sentenced Novedades Import-Export to pay the Court Costs of the appeal.

This sentence is final.

### 3 GASTOS DE ALMACENAMIENTO Y DESTRUCCIÓN EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES INICIADOS A RAÍZ DEL REGLAMENTO (UE) 1383/2003 DESTRUCTION AND STORAGE COSTS IN JUDICIAL PROCEEDINGS STARTED UNDER COUNCIL REGULATION 1383/2003

En nuestra Newsletter de abril de 2011 publicamos un artículo sobre el debate generado entre los Tribunales españoles del orden jurisdiccional penal acerca de quién debe asumir los gastos que producen el almacenamiento y la destrucción de una mercancía infractora de determinados derechos de Propiedad Industrial y/o Intelectual (PI), que es objeto de un procedimiento judicial, y que en su día fue retenida

In our April 2011 Newsletter we commented on the debate generated among the Spanish Courts from the criminal jurisdiction concerning who should bear the storage and destruction costs for goods infringing certain Intellectual Property Rights (IPR) which are the object of a judicial procedure and which were retained by Customs under EU Regulation 1383/2003.

por las autoridades aduaneras en aplicación del Reglamento 1383/2003.

Dicho debate empezó hace cinco años a raíz de la petición de ciertas navieras que, en diferentes procedimientos penales incoados a raíz de la denuncia interpuesta en su día por el titular del derecho infringido, solicitaron a los Juzgados de Instrucción que dichos gastos fueran satisfechos por el titular del derecho vulnerado.

En noviembre de 2010, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia dictó un Auto que contradecía uno anterior dictado por la misma Sección en marzo de 2010 y otro dictado por la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2010, en los que se establecía que los gastos de destrucción debían ser asumidos por el titular del derecho infringido. Todo ello sin perjuicio de que en caso de llegar a recaer una sentencia condenatoria dichos gastos pudieran ser repercutidos al condenado.

Las Audiencias Provinciales de Valencia y Madrid en sus anteriores y respectivos Autos consideraron que eran de aplicación el artículo 11 del Reglamento 1383/2003 (regulador del llamado "procedimiento simplificado") y la Orden EHA/2343/2006 del Ministerio de Economía y Hacienda de España (que viene a implementar en el ordenamiento jurídico interno español dicho procedimiento); y estipularon, en consecuencia, que los gastos derivados de la destrucción de la mercancía debían ser asumidos por el titular del derecho infringido.

Con su Auto de noviembre de 2010, parecía que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia quería rectificar su anterior criterio y estableció que las disposiciones administrativas (en particular la Orden EHA/2343/2006) eran únicamente aplicables en aquellos supuestos para los que su aplicación está prevista y que no son otros que los "casos en los que debe intervenir una autoridad aduanera en los supuestos particulares que la propia orden establece". En consecuencia, dichas disposiciones no pueden ser aplicadas en el procedimiento judicial que se ha incoado a raíz de la denuncia interpuesta una vez finalizada la intervención de las autoridades aduaneras.

Dichas disposiciones son de aplicación -tal y como indica el nombre de ambas normas: "intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual"- en la fase previa (administrativa) a la incoación de un procedimiento judicial, pero no en la fase "judicial" propiamente dicha iniciada con la interposición de la correspondiente denuncia por parte del titular de los PI infringidos ante el Juzgado de Instrucción correspondiente.

Es en aplicación de este procedimiento simplificado, procedimiento administrativo (que no judicial) previsto en el artículo 11 del Reglamento e implementado mediante la mencionada Orden, cuando está previsto que el titular del derecho infringido asuma los gastos de la destrucción.

A pesar de lo anterior, el mismo mes de noviembre de 2010, otra Sección de la Audiencia Provincial de Valencia (la Tercera) dictó un Auto en el que resolvía no ya únicamente que los gastos de destrucción tenían que ser sufragados por el titular del derecho infringido, sino también los gastos del depósito de la mercancía infractora.

The debate started five years ago following the request of several shipping companies, in criminal proceedings opened following complaints filed by infringed IP right holders, that the Criminal Courts order the right holders to pay these costs.

In November 2010, Section 2 of the Valencia Court of Appeal issued a ruling which contradicted both a previous decision by that same court (March 2010) and a decision of the Madrid Court of Appeal (October 2010), both of which ordered the destruction costs to be paid by the right holders of the infringed IPR. Both Courts accepted that in the event of a condemnatory judgment finally being issued, these costs could be claimed from the guilty party.

In their respective and previous rulings, the Valencia and Madrid Courts considered that Article 11 of EU Regulation 1383/2003 (which establishes the simplified procedure) and the Spanish transposition Order EHA/2434/2006 (which implements this simplified procedure in Spain) were applicable. Thus, the Courts concluded that the destruction costs must be borne by the right holders of the infringed IPR.

The November 2010 decision suggested that Section 2 of the Valencia Court of Appeal wanted to rectify this situation. It established that the administrative provisions (particularly Order EHA/2343/2006) were applicable only in those cases for which their application is foreseen and which are only "cases in which Customs must intervene in the specific situations established by the Order". Consequently, these provisions cannot be applied in the judicial procedure initiated by filing a complaint once Customs have completed their intervention.

These provisions are only applicable -as the name of both laws reflects: "customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights"- within the previous phase (the administrative one) to the opening of a judicial procedure, but not in the judicial phase opened by the right holder of the infringed IPR filing a complaint before the competent Criminal Court.

It is under this simplified procedure, administrative procedure (not judicial) foreseen in Article 11 of the Council Regulation and implemented by the said Order, that the right holder of the infringed IPR is requested to bear the destruction costs.

Despite the above, in the same month of November 2010 another Section of the Valencia Court of Appeal (3) issued a ruling resolving that not only the destruction costs had to be borne by the right holder of the infringed IPR but also the cost of storage of the infringing goods.

Following these contradictory rulings we now have four new rulings which are heading in the right direction.

The first one issued on 21 June 2011 by Section 4 of the Valencia Court of Appeal, the second on 5 December 2011 by the Barcelona Court of Appeal, the third on 12 December 2013 by Section 3 of the Madrid Court of Appeal and

Después de estas resoluciones tan contradictorias entre sí, tenemos ahora cuatro nuevos Autos que van en la dirección correcta.

La primera dictada en fecha 21 de junio de 2011 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, la segunda dictada en fecha 5 de diciembre de 2011 por la Audiencia Provincial de Barcelona, la tercera dictada en fecha 12 de diciembre de 2013 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, y la cuarta dictada en fecha 14 de febrero de 2014 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa.

Las dos últimas resoluciones han sido dictadas en dos asuntos llevados en interés de varios clientes del despacho y aceptan nuestros argumentos de que las citadas provisiones son únicamente de aplicación en la fase previa (administrativa) pero no durante la fase judicial iniciada con la interposición de la correspondiente denuncia.

El titular del PI infringido ostenta la condición de perjudicado en los procedimientos penales incoados a raíz de la denuncia por él interpuesta. Es la víctima del delito contra la PI cometido. No es aceptable pretender que las víctimas de un delito tengan que sufragar los gastos que el depósito y la destrucción de los productos que violan sus derechos de exclusiva puedan generar. Ello las convertiría en doblemente perjudicadas.

Las extravagantes resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial de Valencia en marzo de 2010 y por la Audiencia Provincial de Madrid en octubre de 2010 (y otras en la misma línea) habían tenido un efecto negativo adicional. Algunos Juzgados de Instrucción las aplicaban incluso en asuntos que no tenían nada que ver con retenciones aduaneras para concluir que los titulares de marcas tenían que pagar los gastos de destrucción y almacenamiento.

A pesar de que alguien pueda pensar que con las cuatro nuevas resoluciones antes citadas el debate ha quedado resuelto, hay que avisar que en fecha 10 de enero de 2014 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia dictó un nuevo y desafortunado Auto dictaminando nuevamente que los gastos de destrucción y almacenamiento tenían que ser soportados por los titulares del derecho de PI infringido.

Con ello parece que el debate está lejos de ser concluido siendo todavía a día de hoy objeto de múltiples y contradictorias resoluciones.

En cualquier caso, entendemos que estas cuatro resoluciones contribuirán, sin lugar a dudas, a decantar la balanza de este debate en la dirección correcta.

the fourth on 14 February 2014 by the Gipuzkoa Court of Appeal.

The latest two rulings have been issued in two cases handled on behalf of several of our firm's clients and accepted our arguments that the above referred provisions are applicable only within the administrative phase but not during the judicial phase opened by the filing of a complaint.

The right holders of an infringed IPR have the status of an injured party in the criminal proceedings opened as a result of its complaint. They are the victims of a crime against IP and as such, it is unacceptable to expect victims of a crime against IP to have to pay the storage and destruction costs of the goods which infringe their own IPR. This would make them the doubly injured party.

The outrageous rulings issued by the Valencia Court of Appeal in March 2010 and by the Madrid Court of Appeal in October 2010 (and others along the same line) had had an additional negative effect. Some Criminal Courts applied them even in cases which had nothing to do with Customs retentions to conclude that trademark right holders had to pay the destruction and storage costs.

Although one might think that with these four new rulings the debate was concluded, we should note that unfortunately on 10 January 2014, the Section 2 of the Valencia Court of Appeal once again issued a ruling resolving that destruction and storage costs had to be borne by the right holders of the infringed IPR.

Consequently it seems that this debate is far from over and is still the centre of multiple and contradictory rulings.

However, these four rulings should undoubtedly contribute to tip the scales of this debate in the right direction.

**GRAU & ANGULO**  
**ABOGADOS**

**BARCELONA**

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

**MADRID**

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

**LAS PALMAS**

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

[www.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.*