

- 1 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 2 Protección penal  
Criminal enforcement
- 3 Ley de Propiedad Intelectual  
Copyright Law
- 4 Competencia desleal  
Unfair competition

## 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 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RECONOCE QUE LAS RECIENTES RESOLUCIONES DEL TJUE CONTRADICEN Y SUPERAN LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA SOBRE EL ACUERDO ADPIC Y LAS PATENTES FARMACÉUTICAS

### BARCELONA COURT OF APPEAL ACKNOWLEDGES THAT RECENT CJEU DECISIONS CONTRADICT AND SUPERSEDE FORMER SPANISH CASE LAW REGARDING TRIPS AGREEMENT AND PHARMACEUTICAL PATENTS

El pasado 22 de octubre de 2014 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia confirmando la desestimación de una demanda de infracción de patente interpuesta por la compañía danesa Lundbeck y su socio español, Almirall, contra todas las compañías que comercializan medicamentos genéricos de escitalopram en España. Este es un caso pionero y la decisión marca un cambio radical frente a la jurisprudencia anterior sobre el Acuerdo ADPIC y las patentes farmacéuticas.

#### Antecedentes

Lundbeck es titular de la patente europea EP0347066-B1 (EP'066), solicitada en junio de 1989 y concedida en marzo de 1995 con tres juegos de reivindicaciones, uno de ellos especial para España, con sólo 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 julio de 2004 Lundbeck obtuvo un CCP, que entró en vigor cuando expiró la patente el 1 de junio de 2009 y caducó el 1 de junio de 2014.

En agosto de 2006 Lundbeck presentó una "Traducción Revisada" de la patente EP'066 ante la OEPM, que incluía el juego de reivindicaciones de producto de la patente según fue concedida para otros Estados designados (Alemania, Francia, Reino Unido, etc.), pero no para España. Inicialmente la OEPM denegó la publicación de esta "Traducción Revisada", pero Lundbeck recurrió la decisión, primero ante la propia OEPM y posteriormente ante los tribunales de lo contencioso-administrativo. Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, por sentencia de 16 de septiembre de 2011, estimó el recurso de Lundbeck y anuló la decisión de la OEPM. En consecuencia, la "Traducción Revisada" se publicó en febrero de 2012 (ES2068891-T4), esto es, más de dos años y medio después de que la patente hubiera caducado y de que el CCP hubiera entrado en vigor.

En marzo de 2012, tras la publicación de la "Traducción Revisada" de la patente con reivindicaciones de producto e invocando el CCP, Lundbeck y Almirall demandaron a todas las compañías que comercializan medicamentos genéricos de escitalopram en España, así como a las que se encontraban en disposición de lanzar los suyos al mercado.

Last 22 October 2014 the Barcelona Court of Appeal issued a judgment confirming the dismissal of a patent infringement action filed by the Danish company Lundbeck and its Spanish partner Almirall against all the companies that commercialize escitalopram generics in Spain. This is a leading case and this decision sets a radical change in Spanish case law regarding the TRIPs Agreement and pharmaceutical patents.

#### Background

Lundbeck is the holder of European patent EP0347066-B1 (EP'066), which was filed in June 1989 and granted in March 1995 with three different sets of claims, one of them special for Spain, which contained two process claims only. The Spanish translation of the patent was published in May 1995 with the number ES2068891-T3 (the "Original Translation").

In July 2004 Lundbeck obtained an SPC, which entered into force when the patent expired on 1 June 2009 and lasted until 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 of EP'066 as granted for other designated States (Germany, France, UK, etc.), but not for Spain. Initially, the SPTO refused to publish this "Revised Translation", but Lundbeck appealed the decision, first before 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 (ES2068891-T4), i.e. more than two and a half years after the patent had expired and the SPC had entered into force.

In March 2012, following the publication of the "Revised Translation" of the patent containing product claims, and asserting the SPC, Lundbeck and Almirall sued all the companies that were marketing escitalopram generics in Spain, as well as those which were in a position to launch theirs.

Por sentencia de 10 de enero de 2013, el Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona desestimó la acción de infracción. En su resolución el Juzgado concluyó que las reivindicaciones de producto de la “Traducción Revisada” son ineficaces. Según el Juez, el alcance de la patente/CCP en España se determina por la publicación “B1” de la patente europea tal y como se concedió para España (reivindicaciones de procedimiento), y no por la “Traducción Revisada” (reivindicaciones de producto). El Juez remarcó que la patente europea no es unitaria, sino que da lugar a un haz de patentes que, en ocasiones, pueden tener reivindicaciones diferentes en los distintos Estados designados.

Lundbeck y Almirall recurrieron esta sentencia de primera instancia.

#### **La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona**

Con su sentencia de 22 de octubre de 2014, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación de Lundbeck y Almirall.

En primer lugar, en su sentencia la Audiencia realiza un examen exhaustivo de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de sus propias decisiones anteriores en relación con los Art. 27 y 70 del Acuerdo ADPIC, en relación con la llamada prohibición de patentar productos farmacéuticos en España antes del 8 de octubre de 1992. Según esta jurisprudencia anterior, estas disposiciones del Acuerdo ADPIC se interpretaban de forma amplia y en contradicción con el antiguo Art. 167.5 del Convenio de la Patente Europea (CPE), que establecía que las patentes europeas afectadas por una Reserva, como la Reserva española al CPE, estarían afectadas por ésta durante toda su vida. Así, hasta ahora, la jurisprudencia española establecía la supremacía del ADPIC sobre el CPE y aceptaba la validez y eficacia en España de las patentes de producto aun cuando se hubieran solicitado antes del 8 de octubre de 1992. De hecho, incluso se había admitido la adición de reivindicaciones de producto a patentes de procedimiento después de su concesión, con base en las normas del Acuerdo ADPIC y por medio de una traducción “revisada”.

A continuación, tal y como habían suscitado las compañías demandadas y apeladas, la Audiencia Provincial de Barcelona pasa a examinar las recientes resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta materia, dictadas en el marco de unas cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales griegos. Se trata de la sentencia de 18 de julio de 2013 (C-414/11) y los Autos de 30 de enero de 2014 (C-372/13 y C-462/13) del TJUE.

En este sentido, la Audiencia Provincial de Barcelona concluye lo siguiente:

- Las resoluciones del TJUE relativas a la interpretación de los Art. 27 y 70 del ADPIC son vinculantes.
- Estas resoluciones superan la anterior jurisprudencia española sobre la interpretación de estas normas ya que, según el TJUE, no se pueden interpretar de forma tan amplia. Por lo tanto, los Art. 27 y 70 del ADPIC no entran en conflicto con el antiguo Art. 167.5 CPE, que sigue siendo aplicable.
- Lo anterior es de aplicación a todas las patentes europeas solicitadas antes del 8 de octubre de 1992, con independencia de si fueron concedidas antes o después de la fecha de aplicación del ADPIC en España (1995) y con independencia de si fueron concedidas con o sin reivindicaciones de producto para España. Así, estas patentes no pueden reivindicar eficazmente productos farmacéuticos en España.

By judgment of 10 January 2013, the Commercial Court No. 4 of Barcelona dismissed the infringement action. In its decision, the court held that the “Revised Translation” with product claims has no effect. According to the judge, the scope of the patent/SPC in Spain is determined by the B1 publication of the European patent as granted by the EPO for Spain (process claims), and not by the “Revised Translation” (product claims). The judge emphasized that the European patent is not unitary, but rather gives rise to a bundle of patents, which in some cases may have different claims in different designated States.

Lundbeck and Almirall appealed this first instance judgment.

#### **The Judgment of the Barcelona Court of Appeal**

With its judgment of 22 October 2014, the Barcelona Court of Appeal dismissed the appeal filed by Lundbeck and Almirall.

First of all, in its judgment the Court makes an exhaustive examination of the existing case law from the Spanish Supreme Court and of its own previous decisions regarding the interpretation of Articles 27 and 70 of the TRIPs Agreement, in relation to the so-called prohibition to patent pharmaceutical products in Spain before 8 October 1992. According to this previous national case law, these TRIPs provisions were interpreted broadly and in contradiction with former Article 167.5 of the European Patent Convention (EPC), which established that European patents affected by a Reservation, such as the Spanish Reservation to the EPC, would be affected by it all their lives. So, up until now, Spanish case law had established the supremacy of TRIPs over the EPC and accepted the validity and efficacy in Spain of product patents even if filed before 8 October 1992. Actually, it had even been accepted that product claims could be added to process patents after grant based on the TRIPs Agreement provisions and by means of a “revised” Spanish translation.

Afterwards, the Barcelona Court of Appeal goes on to examine the recent decisions of the Court of Justice of the European Union (CJEU) regarding this topic, as raised by the defendants/appellees, issued upon petitions for preliminary rulings coming from the courts of Greece, i.e. judgment of 18 July 2013 (C-414/11) and Orders of 30 January 2014 (C-372/13 and C-462/13).

In this regard, the Barcelona Court of Appeal concludes as follows:

- The CJEU decisions on the interpretation of Articles 27 and 70 TRIPs are binding.
- These decisions supersede the former Spanish case law regarding the interpretation of these provisions because, according to the CJEU, they cannot be construed so broadly. Therefore, Articles 27 and 70 TRIPs do not contradict former Article 167.5 EPC, which continues to apply.
- The above applies to all European patents filed before 8 October 1992, regardless of whether they were granted before or after the entry into force of TRIPs in Spain (1995) and regardless of whether they were granted with or without product claims for Spain. So, these patents cannot effectively claim pharmaceutical products in Spain.

Lundbeck y Almirall han interpuesto recursos extraordinarios contra esta sentencia para llevar el caso ante el Tribunal Supremo.

Como reseña final, merece la pena mencionar que, pocos días después de que la Audiencia Provincial de Barcelona dictara su sentencia en el caso del escitalopram, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona dictó sentencia de primera instancia en otro caso prácticamente idéntico (sildenafil, Viagra®). En su resolución, de fecha 28 de octubre de 2014, el Juzgado también sigue la reciente jurisprudencia del TJUE y cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del caso escitalopram.

Lundbeck and Almirall have filed extraordinary appeals against this judgment to bring the case up to the Supreme Court.

As a final remark, it is worth mentioning that just a few days after the Barcelona Court of Appeal issued its judgment in the escitalopram case, Commercial Court No. 7 of Barcelona rendered its first instance decision in another case, which is almost identical (sildenafil, Viagra®). In its decision, dated 28 October 2014, the court also followed the jurisprudence of the CJEU decisions and quoted the escitalopram judgment of the Barcelona Court of Appeal.

## 2 ¿ABANDONA LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE TARRAGONA LA TEORÍA DEL ERROR EN EL CONSUMIDOR? IS THE TARRAGONA COURT OF APPEAL ABANDONING THE CONSUMER'S ERROR THEORY?

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona acaba de dictar un auto en un asunto penal que supone un giro radical a su anterior y constante jurisprudencia sobre la teoría del error en el consumidor.

Este auto trae causa del recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Valls que había ordenado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por considerar que los productos incautados, si bien infringían los derechos de propiedad industrial de varios titulares de marcas notorias al reproducir de forma no autorizada dichas marcas, no inducían a engaño a su adquirente acerca de su autenticidad dada la inferior calidad de los productos en los que se reproducían de forma no autorizada dichas marcas comparada con la calidad de los productos genuinos, su inferior precio y por estar destinados a la venta ambulante o mercadillos.

El error en el consumidor es una teoría caduca pero aún mantenida por varias Audiencias Provinciales españolas desarrollada por el Tribunal Supremo en aplicación del antiguo Código Penal de 1973 donde sí era relevante atender a si el consumidor sufría o no engaño al comprar el producto con marca falsificada.

En el Código Penal de 1973, los delitos contra la Propiedad Industrial estaban regulados entre las defraudaciones (engaños) de modo que el engaño o no al consumidor cobraba relevancia. En efecto, el artículo 534 del antiguo Código Penal se ubicaba dentro del Capítulo IV “*De las defraudaciones*”.

Sin embargo, el artículo 274 del vigente Código Penal se ubica bajo la rúbrica “*De los delitos relativos a la propiedad industrial*”, en el mismo Título VIII pero en diferente capítulo y sección que los que regulan las defraudaciones (Capítulo IV) y los delitos relativos al mercado y a los consumidores (Capítulo XI, sección tercera).

La falta de conciencia por parte de los consumidores de estar adquiriendo productos infractores no es un elemento del tipo delictivo previsto en el artículo 274 del Código Penal, ya que el único bien jurídico protegido por el mismo es el derecho de uso o explotación exclusiva y excluyente de una propiedad industrial, derivado de su registro en los organismos correspondientes.

Por no aparecer, no aparece ni el vocablo “consumidor” en la redacción del tipo previsto en el artículo 274, ni ninguna referencia a la protección de su patrimonio, como de hecho sí hacen otros preceptos penales relativos precisamente al mercado y a los consumidores. No es el consumidor el sujeto pasivo (víctima) del delito contra la propiedad industrial, sino el titular de la marca infringida.

In a criminal case, Section 2 of the Tarragona Court of Appeal has just rendered a ruling which suggests a radical turn away from its former constant jurisprudence on the consumer's error theory.

This ruling is the outcome of an appeal filed against the ruling by the Criminal Court nº 2 of Valls which ordered the provisional discontinuance and shelving of proceedings considering that the seized products, despite infringing the Intellectual Property rights of several well-known trademarks holders (for the reproduction of these trademarks without the holders' consent), did not mislead consumers about their authenticity for the following reasons: the inferior quality of products where these trademarks were reproduced in an unauthorized manner compared to the quality of the genuine products, their lower price and the seized goods being intended for street vending or flea markets.

The consumer's error is an outdated theory but still maintained by several Spanish Courts of Appeal developed by the Supreme Court under the former Criminal Code of 1973 where it was relevant to assess whether the consumer had been deceived while purchasing a product with a counterfeited trademark.

In the 1973 Criminal Code, Intellectual Property crimes were regulated as frauds in such a way that the consumer's deception was relevant. Indeed, article 534 of the former Criminal Code was in Chapter IV “*About fraud*”.

However, article 274 of the current Criminal Code is found under the heading “*Crimes against Intellectual Property*” in the same Title VIII but in a different chapter and section from those concerning frauds (Chapter IV) and crimes against the market and consumers (Chapter XI, third section).

Consumers' lack of awareness that they are buying infringing products is not an element of the crime rated under article 274 of the Criminal Code, because the only legally protected right is the exclusive and excluding right to use or exploit an Intellectual Property right derived from its registration in the relevant agencies.

Not even the word “consumer” is featured in the drafting of the crime referred to in article 274, nor any reference to the protection of its assets, as actually happens with other criminal provisions relating specifically to the market and consumers. It is not the consumer who is the victim of the crime against Intellectual Property, but the holder of the infringed trademark.

Por otra parte, en ningún caso el artículo 274 del Código Penal establece que los “productos”, como tales, deban ser “confundibles” entre sí. Lo único que debe ser confundible, de acuerdo con la literalidad del artículo 274 del Código Penal, son los signos reproducidos ilegítimamente en los productos incautados, comparados con las marcas registradas conforme a la legislación de marcas. Y, la única referencia que se hace en este artículo en relación a los “productos” es que, aquellos a los que se aplique el signo distintivo, sean “los mismos o similares productos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado”.

Si los consumidores resultaren “engañados”, defraudados o estafados entonces, además del artículo 274, podrían entrar en juego otros preceptos penales, los relativos a la estafa y a la defensa de los consumidores. Sin embargo, dicho engaño en ningún caso forma parte, ni es requisito, para la concurrencia del tipo penal previsto en el artículo 274, que se refiere únicamente a los delitos contra la Propiedad Industrial.

La Audiencia Provincial de Tarragona, junto con las de Girona, Asturias, Cantabria, Pontevedra y Salamanca, había mantenido hasta la fecha de forma cuasi inamovible que debe concurrir este error en el consumidor para que la conducta de falsificación dolosa de marca merezca un reproche penal.

Los especialistas en la protección penal de los derechos de exclusiva de sus clientes y en anti-counterfeiting, luchamos diariamente contra esta interpretación doctrinal con el fin de contribuir a cambiar esta dinámica. Por ello, este auto es recibido como el inicio de un cambio de criterio de la Audiencia Provincial de Tarragona.

Esperamos que este auto sea el primero de una serie de resoluciones que contribuyan a modificar dicho criterio jurisprudencial dentro de la Audiencia Provincial de Tarragona, y que cada vez sean menos las Audiencias Provinciales españolas que se acojan a esta teoría.

### 3 ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL: PRINCIPALES MODIFICACIONES COPYRIGHT LAW REFORM COMES INTO FORCE: MAIN MODIFICATIONS

El 1 de enero de 2015 ha entrado en vigor la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, en virtud de la cual se reforma el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y un aspecto puntual de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El fin de la reforma es, principalmente, el de adaptar la legislación española en materia de propiedad intelectual a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han venido produciendo en los últimos años y la armonización con el Derecho europeo.

Entre las principales modificaciones contenidas en dicha reforma destacamos las siguientes:

- Se transponen dos directivas comunitarias dando como resultado, por un lado, la ampliación del plazo de protección de los derechos de los artistas o intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en 20 años, que pasa de 50 a 70 años; por otro lado, el establecimiento de un marco legislativo que garantiza la seguridad jurídica en la digitalización y divulgación de las obras huérfanas por parte de las instituciones culturales y los organismos públicos de radiodifusión de la Unión Europea.
- Se delimita radicalmente el límite de “copia privada”, excluyendo del mismo aquellas copias realizadas (i) para uso profesional o empresarial (ii) así como las llevadas

Moreover, article 274 of the Criminal Code does not in any way provide that the “products” as such, should be “confused” with each other. The only thing that should be confusable, according to the wording of article 274, are the signs illegally reproduced in the seized products compared with the trademarks registered under trademark law. And, the only reference made in this article regarding the “products” is that those where the trademark is applied, are “the same or similar products for which the Intellectual Property right is registered”.

If consumers are deceived, cheated or scammed then, in addition to article 274, other criminal provisions could apply: those relating to fraud and consumers protection. However, that deception is not in any case a part, nor is it a requirement, for applying the criminal offence provided for in article 274, which relates only to crimes against Intellectual Property.

The Tarragona Court of Appeal, along with those of Girona, Asturias, Cantabria, Pontevedra and Salamanca, up to now had held in a quasi immovable way that this consumer error should be present for the conduct of wilful trademark counterfeiting to merit a criminal sanction.

Specialists in the criminal protection of their clients’ Intellectual Property rights and in anti-counterfeiting, struggle daily against this jurisprudence in the consumer’s error theory, aiming to change this dynamic. Therefore, this ruling could mark the beginning of a change in the position of the Tarragona Court of Appeal.

We hope this ruling is the first one in a series of rulings which will contribute to abandoning this court case criteria within the Tarragona Court of Appeal, and that with time, fewer Spanish Courts of Appeal will support this theory.

On 1 January 2015, Law 21/2014, of 4 November, came into force, reforming the consolidated text of the Copyright Law and, on a specific point, the Civil Procedure Act.

The purpose of the reform is, mainly, to adapt the Spanish legislation on Intellectual Property to the social, economic and technological changes of recent years, and to bring it in line with European Law.

Among the main changes contained in this reform, we highlight the following:

- It transposes two EU directives resulting, on the one hand, an extended protected period of 20 years of the rights of artists or performers and producers of phonograms so increasing from 50 to 70 years; On the other hand, it establishes a legislative framework that ensures legal certainty in the digitization and distribution of orphan works by cultural institutions and public broadcasters in the European Union.
- It radically limits the “private copying exception”, excluding those copies made (i) for professional or business use (ii) as well as those taken from works

a cabo a partir de obras a las que no se haya accedido por compraventa o a través de un acto legítimo de comunicación pública. La puesta a disposición del público en Internet, estará fuera del límite.

Además, ya no es el usuario que realiza una copia privada quien finalmente soporta el coste de la compensación equitativa a los titulares de derechos, puesto que la reforma consolida el sistema de pago de dicha compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

- Se introduce la denominada “tasa Google” o “canon AEDE”, que extiende el límite de cita o reseña al ámbito de los prestadores de servicios (Google News, por ejemplo). Dicha tasa será pagada cada vez que un prestador de servicios desee usar fragmentos no significativos (sin imágenes) con fines de información, opinión pública o entretenimiento, previamente divulgados en publicaciones periódicas o en sitios Web de actualización periódica. La existencia de dicho uso sin consentimiento del editor o de otros titulares de derechos da lugar a un derecho irrenunciable a favor de éstos de obtener una compensación equitativa.

Las imágenes, obras fotográficas y meras fotografías han sido expresamente excluidas del límite, por lo que la utilización de las mismas requerirá, en cualquier caso, la correspondiente autorización.

La actividad de los buscadores (Google Search, por ejemplo) no requerirá autorización ni el pago de compensación equitativa, siempre que usen palabras aisladas de información necesarias para ofrecer resultados de búsqueda, no tengan finalidad comercial propia e incluyan un enlace a la página de origen de los contenidos.

- Se amplía el ámbito de aplicación del límite de cita e ilustración de la enseñanza, que no estará únicamente restringido a las aulas, sino que cubrirá otros tipos de enseñanza como la no presencial o en línea.

El resto del límite queda prácticamente inalterado, permitiendo el uso de pequeños fragmentos de obras con fines de enseñanza o de investigación, siempre y cuando no se trate de libros de texto, manuales universitarios y publicaciones asimiladas.

- Se introducen un conjunto de medidas de control y transparencia de la actividad de las entidades de gestión, junto a un listado de infracciones y sanciones en caso de incumplimiento por las mismas de las obligaciones que tienen impuestas. Además, se crea un sistema de ventanilla única como medio de facturación y pago, para lo que se obliga a las entidades de gestión a nombrar a una persona jurídica privada que estará encargada de centralizar estas operaciones.

- Se extiende la condición de infractor a quien (i) induce a sabiendas una conducta infractora; (ii) al que coopera con una conducta infractora conociendo la misma o contando con indicios razonables para conocerla o, incluso; (iii) al que teniendo un interés económico directo en los resultados de la conducta infractora, cuenta con capacidad de control sobre la misma.

- Se refuerzan las potestades de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, órgano administrativo adscrito al Ministerio de Cultura y que tiene como principal finalidad la salvaguarda de los derechos de autor en el ámbito online.

Dicha Sección podrá actuar contra aquellas webs dedicadas a facilitar masivamente enlaces a contenidos ilícitos, atendiendo

not obtained by purchase or through a lawful act of public communication. The modality made available to the public on the Internet will be out of the exception scope.

Furthermore, it is no longer the user who makes a private copy who finally bears the cost of the fair compensation to the rights holders, as the reform etches in stone the payment system of such compensation through the Spanish Budget.

- It introduces the so-called “Google tax” or “AEDE canon” which extends the exception of quoting or reviewing to the scope of service providers (Google News, for example). This fee will be paid each time a service provider wants to use insignificant fragments (without images) previously shown in magazines or on regularly updated websites, for information, public opinion and entertainment purposes. The existence of such use without the consent of the publisher or other rights holders brings about an inalienable right for them to obtain a fair compensation.

Pictures, photographic works and the mere photographs have been expressly excluded from the regulation of the exception, subsequently the use of them will require the corresponding authorisation in any case.

The activity of the search engines (Google Search, for example) will not require authorisation nor the payment of fair compensation, provided that they make the information available by using only the necessary isolated words to provide search results, that they do not use it for their own commercial purpose, and that they include a link to the source page content.

- It broadens the scope for applying the quoting and teaching illustrations exception, which will not only be restricted to the classroom, but will also cover other types of education such as distance or online.

The remaining exception is practically unchanged, allowing the use of small fragments of works for teaching or investigation purposes, provided that these works are not textbooks, university manuals or similar publications.

- It introduces a group of control and transparency measures of the activity of intellectual property management entities, along with a list of infringements and penalties for non-compliance with the obligations imposed. In addition, it creates a “single window” as a means of billing and payment, for which the management entities are obliged to appoint only one legal entity who will be responsible for centralizing these operations.

- It extends the status of infringer to whoever (i) intentionally induces infringing conduct; (ii) cooperates, being fully aware or having reasonable evidence to know that the infringing conduct is taking place or, even; (iii) by having a direct economic interest in the outcome of the unlawful conduct, is able to control that conduct.

- It reinforces the powers of the Second Section of the Commission on Intellectual Property, an administrative body belonging to the Ministry of Culture and whose main purpose is to safeguard copyright in the online environment.

This Section could prosecute those websites which facilitate, en masse, links to unlawful content,

a su nivel de audiencia en España, y al número de obras y prestaciones protegidas indiciariamente no autorizadas a las que sea posible acceder.

Para los infractores que incumplan los requerimientos de retirada de los contenidos declarados infractores se prevén sanciones pecuniarias de hasta 600.000 euros.

- Se amplían tanto el número de supuestos como el alcance de las diligencias preliminares contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil en casos de infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial. El objetivo es la averiguación de los datos de identificación de cualquier usuario activo de Internet por la vía civil, aunque no haya cometido un ilícito grave y sobre el que concurren indicios razonables de que está poniendo a disposición o difundiendo de forma directa o indirecta material protegido por derechos de autor.

depending on the number of users in Spain, as well as on the number of works accessible through the allegedly infringing service.

The offenders who breach the requirements of removal of the declared infringing content will be penalized with fines of up to 600,000€.

- It expands both the number of assumptions and the scope of the preliminary enquiries in the Civil Procedure Act in cases of copyright infringement and the other Intellectual Property rights. Its objective is to investigate the identification data of any active Internet user through civil proceedings, although the user has not committed a serious infringement and there is reasonable evidence that he is making available or distributing directly or indirectly material protected by copyright.

## 4 “MONSTER HIGH” VS. “MONSTER DOLL” Y COMPETENCIA DESLEAL “MONSTER HIGH” VS. “MONSTER DOLL” AND UNFAIR COMPETITION

Mediante sentencia de 25 de septiembre de 2014, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en calidad de Tribunal de Marca Comunitaria, confirmó parcialmente la posición de MATTEL, INC. en un conflicto por infracción de Marcas y Modelos Industriales, así como por competencia desleal, contra la sociedad ERJUTOYS, SL, ambas del sector juguetero.

### Hechos

MATTEL es titular de dos Marcas comunitarias notorias sobre la denominación “MONSTER HIGH” para identificar, entre otros, muñecas, así como de dos Modelos Industriales comunitarios sobre unas muñecas y su embalaje. Dichos títulos son explotados en unas muñecas de aspecto “gótico” comercializadas por MATTEL en el mercado.

ERJUTOYS, por su parte, comercializa unas muñecas también de aspecto “gótico” identificadas en el mercado como “MONSTER DOLL”.

Ante dicha comercialización, MATTEL interpuso una demanda judicial contra ERJUTOYS ante los Juzgados de Marca Comunitaria por (i) infracción de sus dos Marcas comunitarias notorias sobre la denominación “MONSTER HIGH”; (ii) infracción de sus dos Modelos Industriales comunitarios; y (iii) existencia de actos de competencia desleal de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena. En ella, MATTEL también solicitaba el pago por ERJUTOYS de una compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

El Juzgado de primera instancia (Juzgado de Marca comunitaria nº 1) estimó parcialmente la demanda de MATTEL, considerando que, con la comercialización de sus muñecas “MONSTER DOLL”, ERJUTOYS había infringido las Marcas comunitarias “MONSTER HIGH” de MATTEL y había cometido actos de imitación desleal en perjuicio de MATTEL y condenó a ERJUTOYS a pagar a la demandante una compensación por daños y perjuicios, en la cantidad resultante de aplicar el 33,33 % sobre su cifra de ventas.

ERJUTOYS interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de Marca comunitaria. Por su parte, MATTEL impugnó la sentencia en el pronunciamiento relativo a la compensación indemnizatoria por considerar que la suma debía ser superior, atendiendo a que, según alegó, ERJUTOYS había ocultado datos de su contabilidad.

By judgment dated 25 September 2014, Section 8 of the Alicante Court of Appeal, in its capacity as Community Trademarks Court of Appeal, partially confirmed MATTEL, INC.’s position in a conflict of Trademark and Design infringement and unfair competition, against the company ERJUTOYS, SL, both operating in the toy sector.

### Facts

MATTEL is the owner of two well known Community Trademarks (CTM) consisting of the name “MONSTER HIGH” to identify, among other products, dolls; as well as of two Community Designs (CD) on dolls and their packaging. These titles are used in “gothic” look dolls marketed by MATTEL.

ERJUTOYS, in its turn, also markets “gothic” look dolls identified in the market as “MONSTER DOLL”.

In response to such marketing, MATTEL filed a claim against ERJUTOYS before the CTM courts for (i) infringement of its two well known CTMs consisting of the “MONSTER HIGH” name; (ii) infringement of its two CDs; and (iii) unfair competition for acts of confusion, imitation and exploitation of the reputation of others. MATTEL also claimed the payment by ERJUTOYS of a compensation for the damages caused.

The Court of First Instance (CTM Court nº 1) partially upheld MATTEL’s claim, considering that, with the marketing of its “MONSTER DOLL” dolls, ERJUTOYS had infringed the MATTEL CTMs “MONSTER HIGH” and had committed unfair acts of imitation against MATTEL, and it sentenced ERJUTOYS to pay the plaintiff a compensation for damages to the amount of 33.33 % of its turnover.

ERJUTOYS appealed the CTM court judgment. In its turn, MATTEL challenged the judgment regarding the compensation for damages, considering that the amount should be higher due to the fact that ERJUTOYS had supposedly concealed some data in its accounts.

## Sentencia

El Tribunal de Marca Comunitaria confirma la sentencia de primera instancia, considerando lo siguiente:

- (i) En cuanto a la infracción de Marca, el Tribunal estima que el uso por ERJUTOYS de la denominación “MONSTER DOLL” para identificar sus muñecas induce a confusión al consumidor con las Marcas comunitarias “MONSTER HIGH” de la actora, habida cuenta su similitud fonética, gráfica y conceptual, la plena identidad aplicativa existente (muñecas) y el conocimiento extendido de las Marcas de la demandante (cuya notoriedad se declara probada).
- (ii) El Tribunal estima asimismo que, con la comercialización de sus muñecas “MONSTER DOLL”, ERJUTOYS ha cometido competencia desleal, en particular, actos de imitación de prestaciones ajenas idónea para generar la asociación por parte de los consumidores. Para la Audiencia, dicha estimación no contradice la desestimación de la acción de infracción de los Modelos Industriales comunitarios de MATTEL (no recurrida por ésta), por cuanto en ella se tienen en cuenta parámetros diferentes, como, por ejemplo, que la figura a tomar en consideración es la del “usuario informado” y no la del “consumidor medio”, como sucede en la competencia desleal. La Audiencia manifiesta que las muñecas de ambas partes comparten rasgos esenciales, similitud que, según declara, se ve acrecentada con la forma de presentación que no puede analizarse de forma aislada sino de manera conjunta o sintética. Por último, señala que la imitación desleal incurrida por la demandada no era inevitable por cuanto de la prueba resultaban muchas otras muñecas de estilo “gótico” que no presentaban los rasgos esenciales de las de MATTEL.
- (iii) En cuanto a la competencia desleal por actos de imitación de prestaciones que comporta un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, el Tribunal declara que dicha condena debe tenerse por no impugnada por ERJUTOYS, la cual no efectuó ninguna alegación al respecto en su recurso.
- (iv) En lo que respecta a la acción indemnizatoria, el Tribunal desestima el motivo alegado por ERJUTOYS de que no se habrían practicado las pruebas oportunas para determinar la cifra de ventas y los costes y declara que la demandada debía haber señalado los errores que, a su parecer, padecía el cálculo efectuado por la demandante en primera instancia, sin que quepa discutirlos por primera vez en segunda instancia. Por otro lado, declara que el criterio de cuantificación de los beneficios del infractor (el escogido por la demandante) encuentra su fundamento en el enriquecimiento sin causa, de tal manera que no exige una prueba directa del daño, el cual se infiere de la infracción.
- (v) Por último, la Audiencia desestima la impugnación parcial de la actora que pretendía que la indemnización ascendiese a la totalidad de lo facturado por la demandada por no haber exhibido ésta la documentación necesaria para conocer unos datos de su contabilidad analítica. La Audiencia desestima el motivo por considerar que, al no ser obligatorio tener una contabilidad analítica, la demandada podía no poseerla, y declara que, atendidas las circunstancias, la actora no tuvo la diligencia precisa al no solicitar una prueba alternativa.

## Judgment

The CTM Court of Appeal confirms the first instance judgment, considering the following:

- (i) As for the infringement of the trademarks, the court deems that the use by ERJUTOYS of the name “MONSTER DOLL” to identify its dolls, leads the consumer to confuse it with the plaintiff’s “MONSTER HIGH” CTMs, in view of their phonetic, graphic and conceptual similarity, the identity between products (dolls) and the extended knowledge of the plaintiff’s trademarks (whose reputation is declared proven).
- (ii) Likewise, the court declares that, with the marketing of its “MONSTER DOLL” dolls, ERJUTOYS has committed unfair competition, in particular, acts of imitation of other parties’ products which can lead consumers to association. In the Court of Appeal’s view, the upholding of this does not contradict the rejection of the infringement actions of MATTEL’s CDs (which was not appealed by the latter), because different parameters need to be observed in both actions. For instance, in the latter it is the “informed user” who needs to be taken into consideration while in the unfair competition actions it is “the average consumer” who is relevant. The Court of Appeal states that both parties’ dolls share essential features and that these similarities increase with the packaging, which cannot be analyzed separately but together with the products. Finally, it declares that the unfair imitation committed by the defendant was not unavoidable as the evidence showed the existence of many other “gothic” look dolls that did not have the essential features of the MATTEL ones.
- (iii) As for the unfair competition for acts of imitation of other parties’ products which takes advantage of the reputation of others, the court declares that this has been unchallenged by ERJUTOYS, which made no allegation in this regard in the appeal.
- (iv) Regarding the compensation for damages, the court rejects ERJUTOYS’ argument that the turnover and the costs had been calculated on the basis of improper data and it declares that it is not acceptable for the defendant to attempt to challenge the calculation made by the plaintiff in the second instance as this should have been done in the first instance. Moreover, the court states that the calculation criteria consisting of the defendant’s profits (the one chosen by the plaintiff) is grounded in the unfair enrichment, so that direct evidence of the damage is not demanded because this is a direct consequence of the infringement.
- (v) Finally, the Court of Appeal rejects the partial challenge submitted by the plaintiff, which attempted to increase the compensation to the defendant’s total turnover as a consequence of the latter not having disclosed the documentation necessary to provide some information about its analytic accounts. The court rejects this considering that it was not compulsory for the defendant to have these analytic accounts, and it declares that, under said circumstances, the plaintiff was not diligent enough to request alternative evidence.

**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.*