

- 1 Marcas: Caducidad por falta de uso  
Trademarks: Cancellation for non-use
- 2 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical Patents
- 3 Perfumería de equivalencia  
Smell-alike perfumes
- 4 Protección penal  
Criminal enforcement

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7  
08034 Barcelona  
Tel: +34 93 202 34 56

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa, 120  
28006 Madrid  
Tel: +34 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

C/ Padre José de Sosa, 1  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26

## 1 LAS MARCAS CONTINENTE CADUCADAS NO SON OBSTÁCULO AL USO DE UNA MARCA CONTINENTE POSTERIORMENTE REGISTRADA THE CANCELLED CONTINENTE MARKS ARE NO OBSTACLE TO THE USE OF A LATER REGISTERED CONTINENTE MARK

Mediante sentencia de 17 de octubre 2016, la Audiencia Provincial de Madrid reconoce el pleno derecho de Modelo Continente Hipermercados S.A. (en adelante Modelo) a utilizar en el mercado su marca registrada CONTINENTE, después de confirmar la caducidad de los registros CONTINENTE, en su momento inscritos a nombre de otra empresa del mismo sector.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

- En julio de 2008 Modelo, como solicitante de la marca mixta española 2.831.997 CONTINENTE, formuló demanda contra Sidamsa-Continente Hipermercados S.A., Centros Comerciales Carrefour S.A. y Carrefour Société Anonyme (en adelante Carrefour) solicitando la caducidad por falta de uso de diversos registros prioritarios de marca, nombre comercial y rótulo con la denominación CONTINENTE.
- En su contestación a la demanda Carrefour admitió haber cesado en el uso del distintivo CONTINENTE en el año 2000. No obstante pretendió enervar la caducidad de sus registros sobre la base de una pretendida condición de beneficiaria del renombre alcanzado por la marca CONTINENTE y en la existencia de asociación, por parte de los consumidores, de la marca CONTINENTE con Carrefour. Además, formuló demanda reconventional contra Modelo por una pretendida infracción de sus marcas CONTINENTE no usadas y por competencia desleal. Posteriormente, mediante demanda que fue acumulada a este procedimiento, Carrefour solicitó la nulidad de la marca española 2.831.997 CONTINENTE (mixta) registrada por Modelo.
- Por sentencia de 20 de diciembre de 2012, el Juzgado Mercantil nº 2 de Madrid declaró la caducidad por falta de uso de los registros de

In a judgement of 17 October 2016, the Madrid Court of Appeal has recognized the absolute right of Modelo Continente Hipermercados S.A. (henceforward Modelo) to use its registered trademark CONTINENTE, having confirmed the cancellation of the CONTINENTE registrations, which were registered in the name of another company in the sector.

The background of the case is as follows:

- In July 2008 Modelo, as the applicant for the mixed Spanish trademark 2.831.997 CONTINENTE, filed a claim against Sidamsa-Continente Hipermercados S.A., Centros Comerciales Carrefour S.A. and Carrefour Société Anonyme (henceforward Carrefour) requesting the cancellation, due to non-use, of various trademark registrations, the trading name and the establishment's sign, all of which bore the name CONTINENTE.
- In response to the claim, Carrefour admitted that it had stopped using the CONTINENTE sign in 2000. However it attempted to undermine the invalidity of its registrations on the basis of an alleged condition of beneficiary of the reputation achieved by the CONTINENTE trademark and in the existence of the consumers' association of the CONTINENTE trademark with Carrefour. In addition, it brought a counterclaim against Modelo for an alleged infringement of its unused CONTINENTE trademarks and for unfair competition. Then, by way of a claim added to the proceedings, Carrefour requested the nullity of Spanish Trademark 2.831.997 CONTINENTE (mixed) registered by Modelo.
- In a 20 December 2012 judgement, the Commercial Court nº 2 of Madrid declared

Carrefour, la validez de la marca CONTINENTE de Modelo y la inexistencia de infracción de las marcas CONTINENTE de Carrefour. Sin embargo, prohibió a Modelo el uso en España de su marca CONTINENTE por considerar que tal uso sería constitutivo de competencia desleal.

Contra esta sentencia las partes interpusieron, cada una en la parte en la que le fue desfavorable, recurso de apelación.

Mediante sentencia de 17 de octubre de 2016, la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso interpuesto por Carrefour y ha estimado el interpuesto por Modelo, sobre la base de las consideraciones que sintetizamos a continuación:

- i) Respecto de la **acción de caducidad por falta de uso** de los registros CONTINENTE de Carrefour, la Audiencia confirma el interés legítimo de Modelo para el ejercicio de dicha acción y la falta de uso de aquellos registros desde el año 2000, lo que determina su caducidad. Además señala que no obsta a la conclusión de caducidad la circunstancia, alegada por Carrefour, del reconocimiento adquirido en el pasado por la marca CONTINENTE como marca vinculada a Carrefour.
- ii) Respecto de la **acción de infracción** formulada por Carrefour sobre la base de las marcas registradas CONTINENTE y, subsidiariamente, sobre una pretendida marca notoria no registrada de la misma denominación, la Audiencia confirma su desestimación dada la caducidad de los registros en los que se basa la acción y porque no existe (por falta de uso) ninguna marca CONTINENTE notoria no registrada. Al respecto señala la Audiencia que no existe como *tertium genus*, la marca "recordada" ni la marca notoria no usada.
- iii) En cuanto a la **acción de nulidad absoluta** de la marca mixta española CONTINENTE nº 2.831.997 de Modelo, basada en la pretendida existencia de mala fe en su solicitud, la Audiencia considera que no puede predicarse esa mala fe porque Carrefour cesó en el uso de sus marcas CONTINENTE en el año 2000 y la solicitud de la marca CONTINENTE por Modelo tuvo lugar en el año 2008. Además la Audiencia tiene en cuenta que la marca CONTINENTE estaba siendo usada por Modelo en Portugal por lo que es absolutamente razonable que pretenda su expansión al territorio español con los mismos signos que utiliza en Portugal.
- iv) Por lo que respecta a la **acción de nulidad relativa** de la expresada marca CONTINENTE nº 2.831.997 sobre la base de registros CONTINENTE anteriores de Carrefour, la Audiencia da por reproducidas sus consideraciones sobre la ineficacia de tales registros una vez declarada su caducidad. También niega la existencia de una pretendida marca notoria y/o nombre comercial CONTINENTE, no registrados de Carrefour, por cuanto no hay ningún uso de los mismos, y, a la vista de las pruebas practicadas, está claro que en el momento de solicitud de la marca por parte de Modelo, el distintivo CONTINENTE no identificaba en el tráfico económico a ninguna persona distinta de la solicitante.

the cancellation due to non-use of the Carrefour registrations, the validity of the Modelo trademark CONTINENTE and the inexistence of infringement of the CONTINENTE trademarks of Carrefour. However it forbade Modelo to use the CONTINENTE trademark in Spain as it considered this would constitute unfair competition.

Both parties appealed this decision, each one in the part it considered unfavourable.

In a judgement of 17 October 2016, the Madrid Court of Appeal has dismissed the appeal brought by Carrefour, and upheld the appeal brought by Modelo based on the following considerations:

- i) Regarding the **cancellation action for non-use** of the CONTINENTE registrations of Carrefour, the court confirms the legitimate interest of Modelo to exercise said action and the non-use of those registrations since 2000, which determines their cancellation. It also points out that the circumstance alleged by Carrefour, of the recognition acquired in the past by the CONTINENTE mark as being linked to Carrefour, does not prevent the conclusion of cancellation.
- ii) Regarding the **infringement action** brought by Carrefour on the basis of the registered CONTINENTE trademarks and subsidiarily, of an alleged well-known unregistered mark of the same name, the court confirms its dismissal of this action given the cancellation of the registrations on which the action is based and because there is no existing unregistered well-known CONTINENTE trademark (due to lack of use). In this respect the court points out that neither the "remembered" trademark *tertium genus*, nor the well-known unused mark exists.
- iii) With regard to the **absolute nullity action** of the mixed Spanish mark CONTINENTE nº 2.831.997 of Modelo, based on the alleged existence of bad faith in the application, the court considers that this bad faith cannot be assumed because Carrefour stopped using the trademarks CONTINENTE in 2000 and the application for the CONTINENTE mark by Modelo took place in 2008. In addition the court considers that the CONTINENTE mark was being used by Modelo in Portugal so it is perfectly reasonable for it to attempt to expand into Spain with the same signs which are used in Portugal.
- iv) With regard to the **relative nullity action** of the Spanish mixed mark CONTINENTE nº 2.831.997 based on the previous CONTINENTE registrations of Carrefour, the court reiterates its considerations on the inefficacy of such registrations once their cancellation has been declared. It also denies the existence of an alleged well-known trademark and/or trading name CONTINENTE, unregistered by Carrefour, as there is no use of them and in light of the evidence it is clear that at the time Modelo requested the trademark, the CONTINENTE sign did not identify any person other than the applicant.

v) Por lo que se refiere a la **acción de competencia desleal** ejercitada por Carrefour, la Audiencia, en estimación del recurso de apelación interpuesto por Modelo, revoca el pronunciamiento del Juzgado Mercantil que había condenado a Modelo por este concepto y le había prohibido el uso de la marca. La Audiencia señala que la vía de la competencia desleal no puede utilizarse por quien ha dejado caducar su marca por falta de uso, frente a quien ostenta un registro de marca legítimamente obtenido precisamente por la falta de uso del signo. Señala, además, la sentencia, que de admitirse esa vía en casos como el que nos ocupa, se restringirían los derechos que el titular de la marca tiene legalmente reconocidos, alterándose así el sistema marcarío para generar un nuevo *ius prohibendi* a favor de quien dejó caducar la marca, lo cual es inadmisibile.

En definitiva, los registros de propiedad industrial caducados por falta de uso en el mercado no pueden ser obstáculo, ni alegando infracción de aquellos registros ni alegando la aplicación de la Ley de competencia desleal, a que el titular de una marca registrada posterior use su marca en dicho mercado.

Esta sentencia ha sido recurrida por Carrefour.

v) With regard to the **unfair competition action** brought by Carrefour, by upholding the appeal brought by Modelo, the court revokes the declaration of the Commercial Court which had ruled against Modelo and had forbidden its use of the mark. The court points out that the unfair competition argument cannot be used by a party which has let its trademark be cancelled due to lack of use, as opposed to a party that has a trademark legitimately registered and obtained precisely because of the non-use of the sign. It also points out that allowing this argument in cases such as these, would restrict the legally recognized rights of trademark holders, thus changing the trademark system to generate a new *ius prohibendi* in favour of those who allow their trademark to be cancelled, and this is inadmissible.

In conclusion, cancelled registrations due to non-use in the market, should not be an obstacle to the holder of a later registered mark using it in the market given that this is not considered an infringement of IP rights or an act of unfair competition.

This judgement has been appealed by Carrefour.

## 2 DESESTIMADA UNA DEMANDA DE INFRACCIÓN DE DOS PATENTES DE PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE DROSPIRENONA COURT DISMISSES INFRINGEMENT ACTION BASED ON TWO DROSPIRENONE PROCESS PATENTS

El 9 de diciembre de 2016 el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona dictó sentencia por la que desestimó una demanda de BAYER PHARMA AG, BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH y BAYER HISPANIA S.L. contra varias compañías de genéricos por supuesta infracción de dos patentes que reivindican procedimientos de fabricación del principio activo drospirenona.

La drospirenona es un anticonceptivo que, en combinación con etinilestradiol, se comercializa por BAYER bajo las marcas Yasmin® y Yasminelle®.

Las patentes del caso son la patente europea EP1149840 (EP'840), titularidad de BAYER PHARMA AG, y su divisional EP2168974 (EP'974), titularidad de BAYER INTELLECTUAL PROPERTY. BAYER HISPANIA es licenciataria no exclusiva de las dos patentes en España.

Ambas patentes estarán en vigor hasta el 11 de agosto de 2017 y reivindican procedimientos para la preparación del principio activo drospirenona:

- La patente EP'840 reivindica un procedimiento en el que se añade ácido p-toluensulfónico a un determinado compuesto de partida (5-β-OH-DRSP) para obtener drospirenona.
- La patente EP'974 reivindica un procedimiento en el que se parte del mismo compuesto (5-β-OH DRSP) *en forma aislada* para obtener drospirenona mediante deshidratación.

On 9 December 2016 the Commercial Court nº 4 of Barcelona issued a judgement dismissing an action filed by BAYER PHARMA AG, BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GmbH and BAYER HISPANIA S.L. against several generic drug companies for alleged infringement of two patents, which claim processes for manufacturing the active ingredient drospirenone.

Drospirenone is a contraceptive drug which, in combination with ethinyl estradiol, is commercialized by BAYER as Yasmin® and Yasminelle®.

The patents asserted were EP1149840 (EP'840), owned by BAYER PHARMA, and its divisional EP2168974 (EP'974), owned by BAYER INTELLECTUAL PROPERTY. BAYER HISPANIA is a non-exclusive licensee of the patents in Spain.

Both patents will be in force until 11 August 2017 and claim processes for the preparation of the active ingredient drospirenone:

- EP'840 claims a process in which p-toluensulfonic acid is added to a particular starting compound (5-β-OH-DRSP) to obtain drospirenone.
- EP'974 patent claims a process in which the same starting compound (5-β-OH DRSP) *in isolated form* is dehydrated to obtain drospirenone.

El 3 de julio de 2014 BAYER demandó a varias empresas de genéricos por supuesta infracción de las patentes EP'840 y EP'974. Durante los primeros años de su comercialización los medicamentos genéricos contenían drospirenona fabricada por dos procedimientos de síntesis denominados "Ruta 1" y "Ruta 2". Actualmente contienen drospirenona fabricada por otro procedimiento de síntesis ("Ruta 3") que no es objeto de conflicto.

En las Rutas 1 y 2 se utilizaba como producto de partida una mezcla de 5-β-OH-DRSP y drospirenona, a la que se añadía ácido p-toluensulfónico (Ruta 1) o piridina y agua (Ruta 2) para obtener drospirenona.

Según BAYER, la Ruta 1 infringiría la patente EP'840 de manera literal porque se utilizaría el mismo producto de partida (5-β-OH-DRSP) y el mismo medio de actuación (ácido p-toluensulfónico). La Ruta 1 se dejó de utilizar antes de que se concediera la patente EP'974.

Asimismo, BAYER alegaba que la Ruta 2 también infringiría la patente EP'840 porque la utilización de piridina, según ella, sería equivalente al uso de ácido p-toluensulfónico (infracción por equivalencia).

Por otro lado, BAYER sostenía que las Rutas 1 y 2 infringirían la patente EP'974 porque, según ella, partirían de 5-β-OH-DRSP *en forma aislada*.

Frente a ello, las demandadas alegaron que las reivindicaciones de las patentes EP'840 y EP'974 debían interpretarse conforme a su descripción, y que, por tanto, debía entenderse que el producto de partida (5-β-OH-DRSP) está exento de drospirenona (EP'840) y de drospirenona e impurezas (EP'974). En consecuencia, las Rutas 1 y 2 quedan fuera del alcance de las patentes de BAYER al partir de una mezcla de 5-β-OH-DRSP, drospirenona e impurezas.

Por lo que se refiere a la no-infracción de la patente EP'840 por la Ruta 2, las demandadas también alegaron que el uso de piridina y agua en ningún caso constituiría una sustitución equivalente del uso de ácido p-toluensulfónico.

Subsidiariamente, sólo para el caso de que se acogiera la interpretación amplia de las reivindicaciones pretendida por BAYER, las demandadas alegaron la nulidad de las patentes.

En la sentencia, deliberada por los tres Jueces de Patentes de Barcelona, el Juzgado acogió los argumentos de las demandadas y basó su decisión fundamentalmente en los siguientes puntos:

- Para establecer el ámbito de protección de las reivindicaciones de una patente hay que interpretarlas a la luz de la descripción.
- La reivindicación 1 de la patente EP'840, interpretada conforme a la descripción, protege un procedimiento de fabricación de drospirenona en el que el compuesto de partida (5-β-OH-DRSP) debe estar exento de drospirenona.
- La Ruta 1 no infringe la patente EP'840 porque el ácido p-toluensulfónico se añade a una mezcla de 5-β-OH-DRSP y drospirenona.

On 3 July 2014 BAYER sued several generic drug companies for alleged infringement of EP'840 and EP'974. During the first years of their commercialization generics contained drospirenone manufactured by two processes called "Process 1" and "Process 2". Currently, they contain drospirenone manufactured by another process ("Process 3"), which is not object of conflict.

In Processes 1 and 2 a mixture of 5-β-OH-DRSP and drospirenone was used as starting material, to which p-toluensulfonic acid (Process 1) or pyridine and water (Process 2) was added to obtain drospirenone.

According to BAYER, Process 1 would infringe EP'840 literally because the same starting compound (5-β-OH-DRSP) and the same reagent (p-toluensulfonic acid) would be used. Process 1 was abandoned before the grant of EP'974.

Furthermore, BAYER alleged that Process 2 would also infringe EP'840 because, in its view, the use of pyridine would be equivalent to the use of p-toluensulfonic acid (infringement under the doctrine of equivalents).

BAYER also alleged that Processes 1 and 2 would infringe the EP'974 patent because, in its view, they would start from 5-β-OH-DRSP *in isolated form*.

In turn, the defendants alleged that the claims of EP'840 and EP'974 must be interpreted in light of the description of the patents, and that, therefore, the starting compound (5-β-OH-DRSP) should be deemed to be free of drospirenone (EP'840) and of drospirenone and impurities (EP'974). So, Processes 1 and 2 would be out of the scope of BAYER's patents as they start from a mixture of 5-β-OH-DRSP, drospirenone and impurities.

Regarding the non-infringement of EP'840 by Process 2, the defendants also argued that the use of pyridine and water under no circumstances could be deemed an equivalent substitution of the use of p-toluensulfonic acid.

Alternatively, only in case the Court were to follow BAYER's broad interpretation of the claims, the defendants alleged the invalidity of the patents.

In the judgment, deliberated by the three Patent Judges of Barcelona, the Court upheld the arguments of the defendants and based its decision mainly on the following grounds:

- When determining the scope of protection conferred by a patent, the claims must be interpreted in light of the description.
- Claim 1 of EP'840, interpreted according to the description, protects a process for the manufacture of drospirenone in which the starting compound (5-β-OH-DRSP) must be free of drospirenone.
- Process 1 does not infringe EP'840 because p-toluensulfonic acid is added to a mixture of 5-β-OH-DRSP and drospirenone.



- La Ruta 2 tampoco infringe la patente EP'840 por el mismo motivo. Además, la piridina y el ácido p-toluensulfónico no pueden considerarse equivalentes.
- La 5-β-OH-DRSP *en forma aislada* de la patente EP'974 debe interpretarse en el sentido de que está exenta de drospirenona. Por tanto, las Rutas 1 y 2 no infringen la patente EP'974 ya que no parten de la misma sustancia de partida.

### Para establecer el ámbito de protección de las reivindicaciones de una patente hay que interpretarlas a la luz de la descripción

Aparte de lo anterior, el Juzgado concluyó la falta de legitimación activa de BAYER HISPANIA que habían planteado las demandadas, al no ser licenciataria exclusiva de las patentes, sino una mera licenciataria no exclusiva.

En definitiva, el Juzgado desestimó íntegramente la demanda de BAYER, condenándola al pago de las costas.

BAYER puede recurrir esta sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

- Process 2 does not infringe EP'840 either for the same reason. Plus, pyridine and p-toluensulfonic acid cannot be regarded as equivalents.
- The 5-β-OH-DRSP *in isolated form* of EP'974 should be construed as free of drospirenone. Therefore, Processes 1 and 2 do not infringe EP'974 as they do not use the same starting material.

### When determining the scope of protection conferred by a patent, the claims must be interpreted in light of the description

Apart from the above, the Court concluded BAYER HISPANIA's lack of legal standing to sue, as raised by the defendants, because BAYER HISPANIA is not an exclusive licensee of the patents, but a mere non-exclusive licensee.

All in all, the Court dismissed BAYER's infringement actions, awarding legal costs in favor of the defendants.

BAYER can appeal this judgement before the Barcelona Court of Appeal.

## 3 NUEVA CONDENA POR EL USO DE LISTAS DE EQUIVALENCIA EN EL ÁMBITO DE LOS PERFUMES NEW CONVICTION FOR USE OF COMPARISON LISTS IN THE FIELD OF PERFUMES

Mediante sentencia de 13 de Octubre de 2016, el Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 2 de Alicante ha estimado la demanda interpuesta por CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S., GAULME, S.A.S. y ANTONIO PUIG, S.A. contra YODEYMA PARFUMS, S.L. por el ofrecimiento y la comercialización de perfumes de imitación que ésta identificaba en listas comparativas con las marcas notorias de las actoras.

Las actoras demandaron a YODEYMA por el uso de listas comparativas que contenían sus marcas notorias, por proporcionar dichas listas comparativas de perfumes de imitación a sus distribuidores, y por usar las marcas de las actoras (como Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci y Jean Paul Gaultier) en un motor de búsqueda de su página web para promover, ofrecer y vender sus perfumes de supuesta imitación.

YODEYMA no negó la entrega de listas comparativas a sus proveedores que, a su vez, las utilizan en el punto de venta.

El principal argumento de defensa de YODEYMA era que el uso de las marcas registradas de las demandantes es la única manera de referirse a la característica principal (mismo olor) de una fragancia ya conocida por el consumidor (productos de las actoras) por un nombre concreto. YODEYMA argumentó que este uso se estaría amparado en la excepción del art. 12.1 b) del Reglamento 207/2009, y que dicho uso se haría con fines informativos.

In its Judgement of 13 October 2016, the European Union Trademark Court nº 2 of Alicante has upheld the lawsuit filed by CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S., GAULME, S.A.S. and ANTONIO PUIG, S.A. against YODEYMA PARFUMS, S.L. for offering and marketing smell-alike perfumes which they identified by using comparison lists with the plaintiffs' well-known trademarks.

The plaintiffs sued YODEYMA for using comparison lists containing the plaintiffs' well-known trademarks, providing distributors of Yodema's smell-alike products with these lists, and for using the plaintiffs' trademarks (such as Carolina Herrera, Paco Rabanne, Nina Ricci and Jean Paul Gaultier) in a search engine on YODEYMA's website to promote, offer and sell its smell-alike perfumes.

YODEYMA did not deny the delivery of comparison lists to its suppliers who, in turn, use those comparison lists at the point of sale.

YODEYMA's main argument of defence was that the use of the plaintiff's trademarks is the only way to refer to the main characteristic (same smell) of a fragrance already known to the consumer (plaintiff's product) by a specific name. YODEYMA argued that this use would be made under the exception of art. 12.1 b) of 207/2009 Regulation, and that this use is made for informative purposes.

La sentencia declara que tal uso viola las marcas registradas de las demandantes, ya que implica obtener un aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas y considera que este uso es parasitario.

La sentencia rechaza el argumento de que tal uso esté amparado en la excepción del art. 12.1 b), porque considera que el uso de la marca de un tercero en este contexto (es decir, para vender perfumes similares en olor) va más allá de la mera descripción de las características del producto. La dificultad de describir las características olfativas de los perfumes es inherente a esa industria y tiene que ser resuelta por otros medios tales como el uso de probadores o la distribución de muestras (como hacen las demandantes).

Como segundo argumento, YODEYMA alegó que el derecho del consumidor a la información y el derecho de la competencia están por encima de los derechos del titular de la marca, por lo que, para informar debidamente al consumidor sobre el olor similar, YODEYMA tendría derecho a utilizar las marcas de terceros.

El Juzgado considera que no existe conflicto entre estos derechos y que coexisten armoniosamente en el ordenamiento jurídico, estableciendo un equilibrio entre los derechos de una parte (propietarios de derechos exclusivos) y los derechos de otra (consumidores y otros agentes económicos) y que los derechos de cada una están limitados por los derechos de la otra.

Además, la sentencia declara que YODEYMA ha cometido actos de competencia desleal aprovechándose indebidamente de la reputación de otra parte y realizando una publicidad comparativa ilícita que presenta los perfumes similares en olor como imitaciones o réplicas de los perfumes de las demandantes.

Consecuentemente, la sentencia ordena a YODEYMA a cesar y abstenerse de usar las marcas registradas de las demandantes para ofrecer, comercializar o promover sus perfumes y a retirar del mercado, a dejar de suministrar y a destruir todos los materiales, listas o medios de identificación que contengan dichas marcas, a eliminar el buscador en el que se hace uso de las marcas registradas de las demandantes en su página web, a abstenerse de explotar dichas marcas en su actividad comercial por cualquier medio (incluyendo el discurso comercial con los clientes o clientes potenciales), a compensar los daños de las demandantes, a publicar la sentencia y al pago de las costas del procedimiento.

Esta decisión está claramente alineada con las declaraciones de los Juzgados de Marcas de la Unión Europea nº 1 y 2, establecidas en diversas sentencias, y con las del Tribunal de Marcas de la Unión Europea en su sentencia de 14 de septiembre de 2015, sentencia que ha devenido firme por el Auto del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2016.

The judgement declares that such use infringes the plaintiffs' trademarks as it implies taking undue advantage of the reputation of the trademarks and considers this use as free riding.

The judgement rejects the argument of such use being protected under the exception of art. 12.1 b), because it considers that the use of a third party's trademark in this context (i.e. for selling smell-alike perfumes) goes beyond the mere description of a product's characteristics. The difficulty of describing the olfactory characteristics of perfumes is inherent to the industry and has to be solved by other means such as the use of testers or the distribution of samples (as the plaintiffs do).

As a second argument, YODEYMA alleged that the consumer's right to information and competition law are above the rights of the trademark owner, thus, in order to duly inform the consumer about the similar smell, it has the right to use third parties' trademarks.

The Court considers that there is no conflict between these rights, and that they coexist harmoniously in the legal order, establishing a balance between the rights of some parties (owners of exclusive rights) and the rights of other parties (consumers and other economic agents) in which the rights of each one are limited by the rights of the other.

Additionally, the judgement declares that YODEYMA has committed acts of unfair competition by taking unfair advantage of another party's reputation and doing unlawful comparative advertising which presents the smell-alike perfumes as imitation or replicas of the plaintiffs' perfumes.

Subsequently, the judgement orders YODEYMA to cease and refrain from using the plaintiffs' trademarks to offer, market or promote its perfumes, and to withdraw from the market, cease supplying, and to destroy all materials, lists or means of identification containing such trademarks, and to remove the search engine using plaintiffs' trademarks from its website, to refrain from exploiting such trademarks in its commercial activity by any means (including sales-speak with the clients or potential clients), to compensate the plaintiffs' damages, to publish the judgement and to pay the cost of the proceedings.

This decision is clearly in line with the declarations of the European Union Trademark Courts No 1 and 2, as established in various judgments, and with that of the European Union Trademark Court of Appeal in its judgment of 14 September 2015, which has now been declared final by the Supreme Court Decision of 16 November 2016.

## 4 LA PROGRESIVA ERRADICACIÓN DE LA TEORÍA DEL ERROR EN EL CONSUMIDOR EN LA JURISPRUDENCIA PENAL ESPAÑOLA

### THE PROGRESSIVE ABANDONMENT OF CONSUMER ERROR THEORY WITHIN SPANISH CRIMINAL JURISPRUDENCE

En la newsletter de enero de 2015 se destacó el inicio de un cambio de criterio de la Audiencia Provincial de Tarragona que suponía un giro radical a su anterior y constante jurisprudencia sobre la teoría del error en el consumidor.

A esta tendencia se unen ahora la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid y la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lleida en dos sentencias dictadas recientemente en septiembre y octubre respectivamente, y que abordan esta misma cuestión de forma igualmente satisfactoria.

La Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid había mantenido hasta la fecha una postura favorable al principio mediante el cual, para que la conducta de falsificación dolosa de marca merezca reproche penal, el consumidor final tiene que sufrir engaño al comprar un producto con una marca falsificada atendiendo a factores como la calidad, el precio o el lugar de venta del producto.

Con esta Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, dicha Sección 16ª ha realizado un cambio de criterio jurisprudencial, donde recoge de forma ejemplar la jurisprudencia cada vez más mayoritaria entre los tribunales españoles que dispone que 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, siendo el único bien jurídico protegido por el mismo el derecho de uso o de explotación exclusiva y excluyente de una propiedad industrial, derivado de su registro en los organismos correspondientes.

Con ello, aunque los productos falsificados sean de inferior calidad o precio que los originales y aunque sean vendidos en lugares donde el adquirente pueda fácilmente intuir que son falsos, si en dichos productos se reproducen de forma no autorizada marcas registradas, su fabricación, importación y comercialización constituyen un delito contra la Propiedad Industrial.

Por su parte, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Lleida confirma en este caso la posición ya adoptada en su anterior Sentencia de 6 de septiembre de 2012, por la que ya se apartaba de las interpretaciones afines a la teoría del error al consumidor.

Lo anterior supone un paso adelante para desterrar la jurisprudencia cada vez más minoritaria en nuestro país que todavía considera que debe concurrir este error en el consumidor para que la conducta de falsificación dolosa de marca merezca un reproche penal.

La novedad introducida por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que entró en vigor el 6 de diciembre de 2015 y que permite acceder al Tribunal Supremo para que unifique doctrina permitirá, sin lugar a dudas, que desaparezca esta disparidad de criterios entre las Audiencias Provinciales españolas que no hace sino crear inseguridad jurídica a los titulares marcarios.

The January 2015 newsletter announced the beginning of a change of criteria adopted by the Court of Appeal of Tarragona, which implied a radical turn away from its former and constant jurisprudence regarding consumer error theory.

Now, both the 16th Section of the Court of Appeal of Madrid and the 1st Section of the Court of Appeal of Lleida have followed the same trend in their recent judgements of September and October respectively, each dealing with the same subject matter equally satisfactorily.

To date, the 16th Section of the Court of Appeal of Madrid had maintained a favorable stance towards the principle according to which, in order for a willful act of trademark counterfeiting to be deemed a criminal offence, the end consumer needed to have been deceived while purchasing a counterfeit product, taking into account factors such as the quality, price or place of purchase of the product.

With this ruling dated 5 September 2016, the above mentioned Section 16 has changed its criteria, gathering the increasing majority of Spanish jurisprudence which declares that the consumers' lack of awareness that they are buying infringing products is not an element of the crime 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.

Given the above, even if the counterfeit products are of an inferior quality or price from the original ones, and although they are sold in places where the purchaser might easily suspect that they are not original, when any registered trademarks are displayed in such products without the consent of the right holder, the manufacturing, import and commercialization do constitute a crime against Intellectual Property.

For its part, the 1st Section of the Court of Appeal of Lleida confirms its position already adopted in its former Judgment dated 6 September 2012, in which it distanced itself from the interpretations favorable to the consumer error theory.

All this is a step towards banishing the increasingly minority jurisprudence in Spain which still considers that the consumer must be deceived in order for the willful trademark counterfeiting acts to be criminally punished.

The novelty enabled by the amendment of the Criminal Procedural Law, which came into force on 6 December 2015 and which allows access to the Supreme Court with the aim that this judicial authority will unify doctrine, will undoubtedly reduce the disparity of criteria between the different Spanish Courts of Appeal, which has been a cause of legal uncertainty for trademark holders.

**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.*