1 Patentes farmacéuticas
2 Marcas tridimensionales
3 Marcas y libertad de expression

1 Pharmacutical patents
2 3D trademarks
3 Trademarks and freedom of expression

1 NEXAVAR®: LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA LA NULIDAD DE LA PATENTE DE BAYER SOBRE EL TOSILATO DE SORAFENIB POR FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA

Mediante sentencia de 24 de julio de 2026, la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la sentencia del Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona de 30 de septiembre de 2024 que había declarado nula, por falta de actividad inventiva, la reivindicación 12 de la patente EP 2 305 255, relativa a la sal de tosilato de sorafenib.

Antecedentes

Bayer Healthcare LLC era titular de la patente europea EP 2 305 255 ("EP'255"), que expiró el 3 de diciembre de 2022. La reivindicación 12, objeto del litigio, protegía específicamente la sal de tosilato de sorafenib.

Bayer comercializa el producto Nexavar® en España desde enero de 2007, un medicamento a base de tosilato de sorafenib indicado para el tratamiento del carcinoma hepatocelular, el tipo más común de cáncer de hígado.

Teva y otras compañías de genéricos obtuvieron autorización de comercialización y precio para sus medicamentos genéricos de tosilato de sorafenib con la intención de lanzarlos al mercado a partir de julio de 2021.

En vista de ello, en mayo de 2021, Bayer demandó conjuntamente a estas compañías de genéricos por infracción de la patente EP'255 y

NEXAVAR®: BARCELONA COURT OF APPEAL UPHOLDS REVOCATION OF BAYER'S SORAFENIB TOSYLATE PATENT FOR LACK OF INVENTIVE STEP

By judgment of 24 July 2026, the Barcelona Court of Appeal upheld the judgment of Commercial Court No. 1 of Barcelona dated 30 September 2024, which had revoked claim 12 of European patent EP 2 305 255, concerning the tosylate salt of sorafenib, for lack of inventive step.

Background

Bayer Healthcare LLC was the proprietor of European patent EP 2 305 255 ("EP'255"), which expired on 3 December 2022. Claim 12, which was at issue in the proceedings, specifically protected the tosylate salt of sorafenib.

Bayer has marketed the product Nexavar® in Spain since January 2007, a sorafenib tosylate-based medicinal product indicated for the treatment of hepatocellular carcinoma, the most common type of liver cancer.

Teva and other generic companies obtained marketing authorizations and pricing for their generic sorafenib tosylate medicinal products, with a view to launching them onto the market from July 2021.

Against that background, in May 2021 Bayer brought infringement proceedings against these generic companies in

solicitó medidas cautelares para impedir la comercialización de sus medicamentos.

Tras la correspondiente vista, el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona denegó las medidas cautelares mediante Auto de 19 de julio de 2021, al apreciar *prima facie* la probable nulidad de la patente por falta de actividad inventiva. Esta resolución fue posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante Auto de 22 de abril de 2022.

Procedimiento principal

Las demandadas contestaron a la demanda en septiembre de 2021 y reconvinieron alegando la nulidad de la reivindicación 12, entre otros motivos, por falta de actividad inventiva.

Frente a ello, Bayer defendió la validez de la reivindicación y, subsidiariamente, presentó dos juegos subsidiarios de reivindicaciones.

El primer juego protegía el tosilato de sorafenib para su uso en terapia en forma de comprimido y, el segundo, el mismo compuesto para su uso en el tratamiento del cáncer mediante administración oral.

En mayo de 2022, las demandadas hicieron alegaciones respecto de estas limitaciones de la patente, objetando, entre otras cuestiones, que también carecían de actividad inventiva.

Sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia, de 30 de septiembre de 2024, desestimó la demanda de infracción de Bayer y declaró la nulidad de la reivindicación 12 por falta de actividad inventiva.

relation to EP'255 and sought preliminary injunctions to prevent the commercialization of their medicinal products.

Following the hearing, Commercial Court No. 1 of Barcelona dismissed Bayer's application for preliminary injunctions by Order of 19 July 2021, finding *prima facie* that the patent was likely to be invalid for lack of inventive step. That decision was subsequently upheld by the Barcelona Court of Appeal by Order of 22 April 2022.

Main proceedings

The defendants filed their statements of defense in September 2021 and counterclaimed for revocation of claim 12, alleging, among other grounds, lack of inventive step.

Bayer defended the validity of the claim and, in the alternative, filed two auxiliary requests.

The first auxiliary request was directed to sorafenib tosylate for use in therapy in tablet form, while the second protected the same compound for use in the treatment of cancer by oral administration.

In May 2022, the defendants filed submissions concerning these limitations to the patent, arguing, among other things, that they also lacked inventive step.

First-instance judgment

By judgment of 30 September 2024, the first-instance court dismissed Bayer's infringement action and declared claim 12 invalid for lack of inventive step.

En su análisis, el Juzgado examinó la actividad inventiva aplicando el método problema-solución, que, en síntesis, consta de los siguientes pasos:

(i) Identificar el estado de la técnica más cercano;
(ii) formular el problema técnico objetivo; y
(iii) examinar si el experto en la materia, partiendo del estado de la técnica más cercano y con el objetivo de solucionar el problema técnico objetivo, habría llegado a la invención de manera obvia.

Pues bien, respecto al primer paso, el Juzgado partió de un artículo de Lyons et al., que describía un ensayo clínico en el que se administraban comprimidos de sorafenib (sin especificar si se trataba de la base libre o de una de sus sales), con resultados que mostraban una buena actividad antitumoral.

En cuanto al problema técnico objetivo, el Juzgado aceptó el formulado por Bayer: proporcionar una forma para administrar el sorafenib de forma eficaz y con una buena biodisponibilidad oral.

Por último, en relación con la obviedad, el Juzgado consideró que el experto que pretendiera resolver este problema, analizaría el sorafenib, detectaría su baja solubilidad y trataría de mejorarla mediante un cribado rutinario de sales, incluyendo el tosilato.

A partir de ahí, el Juzgado concluyó que, tras constatar la baja solubilidad de las sales obtenidas, el experto analizaría su velocidad de disolución, como parámetro relevante para predecir la biodisponibilidad oral, y que los resultados obtenidos con el tosilato le conducirían al objeto de la patente sin esfuerzo inventivo.

Respecto a las limitaciones subsidiarias propuestas por Bayer, el Juzgado consideró que adolecían de falta de actividad inventiva por los mismos motivos que la reivindicación concedida.

In its assessment, the Court examined inventive step under the problem-solution approach, which, in summary, involves the following steps:

(i) Determining the closest prior art;
(ii) establishing the objective technical problem; and
(iii) considering whether the claimed invention, starting from the closest prior art and seeking to solve the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.

As regards the first step, the Court started from an article by Lyons et al., which described a clinical trial in which sorafenib tablets were administered (without specifying whether it was the free base or one of its salts) with results showing good antitumour activity.

As for the objective technical problem, the Court accepted Bayer's formulation, namely, to provide a way of administering sorafenib effectively and with good oral bioavailability.

Finally, on obviousness, the Court held that the skilled person seeking to solve this problem would have analyzed sorafenib, identified its low solubility and sought to improve it by carrying out routine salt screening, including the tosylate salt.

The Court then concluded that, after finding that the salts obtained had low solubility, the skilled person would have investigated their dissolution rate, as a relevant parameter for predicting oral bioavailability, and that the results obtained with the tosylate salt would have led the skilled person to the invention without the exercise of inventive skill.

In relation to Bayer's auxiliary claim requests, the Court held that they lacked inventive step for the same reasons as the granted claim.

Recurso de apelación

Bayer recurrió la sentencia alegando, fundamentalmente, una errónea valoración de la prueba relativa a la actividad inventiva.

De este modo, la controversia en apelación se centró principalmente en el camino que habría seguido el experto en la materia: optar por la preparación de una sal, incluir el tosilato en el cribado y determinar su solubilidad y su velocidad de disolución.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de julio de 2026

La Audiencia Provincial ha rechazado los argumentos de Bayer confirmando la conclusión alcanzada en primera instancia.

De esta manera, la Sala comienza confirmando la aproximación del Juzgado respecto al estado de la técnica más cercano y el problema técnico objetivo para posteriormente analizar la obviedad.

Respecto a la obviedad la Sala considera, en primer lugar, que el experto enfrentado a la baja solubilidad del sorafenib, habría optado por preparar sales, al tratarse de una estrategia comúnmente utilizada para mejorar la solubilidad y biodisponibilidad de los principios activos.

En segundo lugar, la Sala concluye que el experto habría incluido la sal de tosilato en el cribado. Entre otros elementos, tiene en cuenta que el sorafenib es una base débil y que el ácido correspondiente es un ácido fuerte farmacéuticamente aceptable que el experto habría seleccionado de forma rutinaria.

Appeal

Bayer appealed the judgment, arguing principally that the evidence relating to inventive step had been incorrectly assessed.

Thus, the dispute on appeal focused mainly on the course the skilled person would have followed: whether to prepare a salt, include the tosylate in the salt screening and determine its solubility and dissolution rate.

Judgment of the Barcelona Court of Appeal of 24 July 2026

The Barcelona Court of Appeal rejected Bayer's arguments and upheld the conclusion reached at first instance.

The Court began by endorsing the first-instance court's approach to the closest prior art and the objective technical problem, before turning to the question of obviousness.

With regard to obviousness, the Court held, first, that when faced with the low solubility of sorafenib, the skilled person would have opted to prepare salts, since this was a commonly used strategy to improve the solubility and bioavailability of active ingredients.

Second, the Court concluded that the skilled person would have included the tosylate salt in the screening. Among other factors, it took into account that sorafenib is a weak base and that the corresponding acid is a pharmaceutically acceptable strong acid that the skilled person would have routinely selected.

Respecto a los pasos que habría seguido el experto tras comprobar la baja solubilidad del tosilato de sorafenib, el Tribunal considera que ello no le habría llevado a abandonar esa sal.

En este sentido, la Sala señala que la velocidad de disolución era y es un parámetro relevante para evaluar la biodisponibilidad oral y que, en la fecha de prioridad existían métodos convencionales para determinarla, incluido el método de celda de flujo continuo. A partir de ahí, se concluye que el experto habría comprobado que la velocidad de disolución del tosilato era significativamente superior a la de la base libre.

En consecuencia, la Sala considera que partiendo de Lyons, habría resultado obvio para el experto (i) optar por preparar sales, (ii) incluir el tosilato en el cribado, (iii) determinar su velocidad de disolución pese a su baja solubilidad y (iv) comprobar mediante dichos ensayos las ventajas de la sal de tosilato.

Por ello, confirma que la reivindicación 12 carece de actividad inventiva y alcanza la misma conclusión respecto de las dos limitaciones subsidiarias propuestas por Bayer.

Así las cosas, la Audiencia ha desestimado íntegramente el recurso de Bayer, confirmando la sentencia de primera instancia e imponiendo a Bayer las costas de la apelación.

In relation to the steps the skilled person would have taken after finding the very low solubility of sorafenib tosylate, the Court held that this would not have led the skilled person to discard that salt.

In this regard, the Court noted that dissolution rate was, and remains, a relevant parameter for assessing oral bioavailability and that, at the priority date, conventional methods were available for measuring it, including the flow-through cell method. On that basis, the Court concluded that the skilled person would have found that the dissolution rate of the tosylate salt was significantly higher than that of the free base.

Accordingly, the Court held that, starting from Lyons, it would have been obvious to the skilled person to (i) prepare salts, (ii) include tosylate in the screening, (iii) determine its dissolution rate despite its low solubility, and (iv) establish through those tests the advantages of the tosylate salt.

The Court therefore upheld the finding that claim 12 lacked inventive step and reached the same conclusion in respect of the two auxiliary requests filed by Bayer.

Thus, the Barcelona Court of Appeal dismissed Bayer's appeal in its entirety, upheld the first-instance judgment and ordered Bayer to pay the costs of the appeal.

2 LA SECCIÓN 8ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALICANTE CONFIRMA LA INFRACCIÓN DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES SOBRE LA CONOCIDA BOTELLA DE LICOR "MALIBU" CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA BOTELLA "MARACAIBO"

Mediante sentencia de 20 de julio de 2026, la Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, actuando en calidad de Tribunal de apelación de Marcas de la Unión Europea, confirma la sentencia previa, de 27 de enero de 2026, de la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza nº 4, desestimando en su totalidad el recurso de apelación interpuesto contra la misma por el demandado, la sociedad Bodegas y Destilerías Vidal, S.L. (en adelante, Vidal), y confirmando así la estimación íntegra de la demanda de The Absolut Company International, AB (en adelante, TACI) por infracción de sus marcas tridimensionales y figurativas sobre la conocida botella de licor con sabor a coco "MALIBÚ".

Esta sentencia, en línea con la sentencia de instancia, constituye un precedente relevante en materia de protección de marcas tridimensionales, tanto sobre la apariencia de productos con logotipo como sobre la apariencia de productos sin logotipo.

Antecedentes del caso

En fecha 8 de noviembre de 2024, TACI y Pernod Ricard España S.A. (en adelante, PRE) interpusieron una demanda judicial contra Vidal por infracción marcaria, y, con carácter subsidiario, por competencia desleal, por la comercialización de un licor con sabor

THE 8TH CHAMBER OF THE PROVINCIAL COURT OF ALICANTE CONFIRMS THE INFRINGEMENT OF THE THREE-DIMENSIONAL TRADEMARKS RELATING TO THE WELL-KNOWN 'MALIBU' LIQUEUR BOTTLE THROUGH THE MARKETING OF THE 'MARACAIBO' BOTTLE

By judgment of 20 July 2026, the 8th Section of the Provincial Court of Alicante, acting as the European Union Trade Mark Court of Appeal, upheld the previous judgement of 27 January 2026 handed down by the Commercial Division of the Court of First Instance of Alicante, Plaza No. 4, and dismissed in its entirety the appeal lodged by the defendant, the company Bodegas y Destilerías Vidal, S.L. (hereinafter 'Vidal'), and thereby upholding in full the claim brought by The Absolut Company International, AB (hereinafter 'TACI') for infringement of its three-dimensional and figurative trademarks relating to the well-known coconut-flavoured spirit bottle 'MALIBÚ'.

This judgement, in line with the first instance judgement, sets an important precedent regarding the protection of three-dimensional trademarks, both in relation to the appearance of products bearing a logo and to the appearance of products without a logo.

Background to the case

On 8 November 2024, TACI and Pernod Ricard España S.A. (hereinafter 'PRE') brought legal proceedings against Vidal for trademark infringement, and, subsidiarily, for unfair competition,

a coco, referenciado como "MARACAIBO", que se comercializaba en una botella de cuerpo blanco con tapón negro, muy similar a la botella "MALIBU" de las actoras. De esa botella, Vidal comercializó dos versiones consecutivas: (i) una cuya etiqueta incorporaba un gráfico de una puesta de sol con unas palmeras, muy similar al logotipo utilizado en las botellas "MALIBU" y (ii) una posterior con una etiqueta que no guardaba similitud con la utilizada en el producto "MALIBU". La demanda se dirigió contra ambas versiones, invocándose contra la primera las marcas de la Unión Europea (MUE) de TACI sobre la forma tridimensional de la botella "MALIBU", tanto con etiqueta como sin etiqueta (botella desnuda), así como la marca gráfica sobre el conocido logotipo de una puesta de sol con palmeras tropicales característica del producto "MALIBU", además de ejercitarse contra ella, subsidiariamente, acciones de competencia desleal; y, contra la segunda versión, se invocaron únicamente las marcas tridimensionales de TACI sobre la botella "MALIBU" desnuda.

En primera instancia, se acogieron todas las pretensiones de las actoras, estimándose íntegramente la demanda, condenando a Vidal por infracción de las marcas titularidad de TACI invocadas en cada caso y cuyo renombre fue expresamente confirmado por el Tribunal de instancia, a la vista de la prueba aportada por las actoras en el procedimiento.

Contra esta resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación, fundamentado en diversos motivos que, aparte de cuestiones de índole procesal, se centraban en cuestionar una supuesta aplicación indebida del artículo 9.2 del Reglamento de Marcas de la Unión Europea (RMUE), por estimar que supuestamente

in relation to the marketing of a coconut-flavoured liqueur, referred to as 'MARACAIBO', which was sold in a white bottle with a black cap, very similar to the plaintiffs' 'MALIBU' bottle. Vidal marketed two successive versions of this bottle: (i) one whose label featured a graphic of a sunset with palm trees, very similar to the logo used on the 'MALIBU' bottles; and (ii) a later version with a label that bore no resemblance to that used on the 'MALIBU' product. The claim was directed against both versions; against the first, TACI's European Union trade marks (EUTMs) relating to the three-dimensional shape of the 'MALIBU' bottle—both labelled and unlabelled (bare bottle)—were invoked, as well as the figurative mark relating to the well-known logo of a sunset with tropical palm trees characteristic of the 'MALIBU' product, in addition to bringing, subsidiarily, claims for unfair competition against it; and, against the second version, only TACI's three-dimensional trademarks relating to the 'MALIBU' bare bottle were invoked.

At first instance, all the plaintiffs' claims were upheld; the claim was upheld in its entirety, and Vidal was found liable for infringement of the trademarks owned by TACI cited in each case, the reputation of which was expressly confirmed by the Court of First Instance in light of the evidence submitted by the plaintiffs during the proceedings.

The defendant lodged an appeal against this decision, based on various grounds which, apart from procedural issues, centred on challenging an alleged misapplication of Article 9(2) of the European Union Trade Mark Regulation (EUTMR), on the grounds that the requirement that the consumer associate the

no concurría el requisito de que el consumidor vincule los productos de la apelante con las marcas registradas de TACI. Asimismo, la apelante sostenía que la aplicación incorrecta del citado artículo obedecía supuestamente a un error en la valoración de la prueba aportada por la actora.

Decisión de la Sección 8ª de la AP de Alicante, en calidad de Tribunal de apelación de Marcas de la Unión Europea

La Audiencia desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por Vidal rebatiendo todos los argumentos de dicho recurso. Así, tras desestimar los motivos de carácter procesal, y antes de entrar a rebatir cada una de las cuestiones materiales, la Audiencia considera necesario pronunciarse sobre el renombre de las marcas de la actora, y, en particular, el de las marcas tridimensionales sobre la forma y apariencia de la botella "MALIBU" desnuda, y, por tanto, sin etiqueta.

Al efecto, la Audiencia manifiesta que el hecho de que la forma tridimensional de la botella desnuda —protegida como tal por dos de las marcas de TACI— se comercialice juntamente con la denominación "MALIBU" y otros elementos gráficos, también registrados como marca, no limita el renombre a los signos que incorporan dichos elementos. Por el contrario, dicho renombre se extiende también a las marcas constituidas exclusivamente por la forma de la botella, tanto con etiqueta como sin etiqueta, con independencia de que el licor sea conocido comercialmente como "MALIBU". En consecuencia, la Audiencia considera acreditado el renombre en España y, por extensión, en el conjunto de la Unión Europea, de todas y cada una de las MUE de la actora invocadas en el procedimiento.

appellant's goods with TACI's registered trademarks was allegedly not met. Furthermore, the appellant contended that the incorrect application of the aforementioned article was allegedly due to an error in the assessment of the evidence submitted by the claimant.

Decision of the 8th Chamber of the Provincial Court of Alicante, acting as the European Union Trade Mark Court of Appeal

The Court of Appeal dismissed in its entirety the appeal lodged by Vidal, refuting all the arguments put forward in that appeal. Thus, having dismissed the procedural grounds, and before addressing each of the substantive issues, the Court considered it necessary to rule on the reputation of the claimant's trademarks, and, in particular, that of the three-dimensional trademarks relating to the shape and appearance of the bare 'MALIBU' bottle, that is to say, without a label.

In this regard, the Court states that the fact that the three-dimensional shape of the unlabelled bottle — protected as such by two of TACI's trademarks — is marketed together with the name 'MALIBU' and other graphic elements, also registered as trademarks, does not limit the reputation to the signs incorporating those elements. On the contrary, that reputation also extends to the trademarks consisting exclusively of the shape of the bottle, whether labelled or unlabelled, irrespective of whether the liqueur is commercially known as 'MALIBU'. Consequently, the Court considered that the reputation in Spain and, by extension, throughout the European Union, of each and every one of the plaintiff's EUTMs relied upon in the proceedings has been established.

Tras confirmar el renombre de las MUE, la Audiencia se detiene a valorar si hay o no infracción de las marcas renombradas de TACI, en virtud de lo dispuesto en el art. 9.2.c) RMUE. Al respecto, señala, con carácter preliminar, que el signo denominativo "MALIBU" no es el único elemento distintivo o el más distintivo de las marcas de la actora ni tampoco el elemento dominante de estas, por cuanto, de la prueba aportada, resulta que la botella (y, por tanto, su forma y combinación de colores) es en sí un elemento percibido por el consumidor como distintivo de un origen empresarial.

En cuanto a la primera versión del producto controvertido, la Audiencia aprecia una similitud visual y conceptual entre la botella del licor "MARACAIBO" y las marcas renombradas de la actora. En particular, considera relevantes las coincidencias en la forma de las botellas, la combinación de colores de la misma y los elementos decorativos utilizados en ella. En este sentido, subraya que ambas botellas responden a una misma estructura y que las características de las marcas anteriores se reproducen en los elementos centrales de la presentación del licor "MARACAIBO": una botella blanca, de apariencia sencilla, con tapón negro y una etiqueta con elementos decorativos semejantes. Asimismo, manifiesta que estos últimos, evocan igualmente un entorno tropical como el producto de la actora. Por ello, la Audiencia considera que las semejanzas apreciadas son suficientes para generar en el consumidor un vínculo entre los signos en conflicto.

Por lo que respecta a la segunda versión del producto, la Audiencia entiende que las diferencias invocadas por la recurrente no revisten entidad suficiente para impedir que el consumidor establezca un vínculo entre los signos, por cuanto en ella se utiliza la misma botella de color blanco con tapón negro. Además, manifiesta que la presencia de elementos denominativos o figurativos adicionales en

Having confirmed the reputation of the EU trade marks, the Court proceeded to assess whether or not there has been an infringement of TACI's well-known trademarks, in accordance with the provisions of Article 9(2)(c) of the EUTMR. In this regard, it noted, as a preliminary point, that the word mark 'MALIBU' is neither the sole distinctive element nor the most distinctive element of the claimant's trademarks, nor is it the dominant element thereof, since, on the basis of the evidence submitted, it appears that the bottle (and, therefore, its shape and colour combination) is in itself an element perceived by the consumer as distinctive of a commercial origin.

With regard to the first version of the disputed product, the Court noted a visual and conceptual similarity between the bottle of the "MARACAIBO" liqueur and the claimant's well-known trademarks. In particular, it considered the similarities in the shape of the bottles, their colour scheme and the decorative elements used on them to be relevant. In this regard, it emphasised that both bottles follow the same structure and that the characteristics of the earlier trademarks are reproduced in the central elements of the presentation of the 'MARACAIBO' liqueur: a white bottle, of simple appearance, with a black cap and a label featuring similar decorative elements. It also stated that these decorative elements likewise evoke a tropical setting, just like the claimant's product. Consequently, the Court considered that the similarities observed are sufficient to create, in the mind of the consumer, a link between the conflicting signs.

As regards the second version of the product, the Court considered that the differences cited by the appellant are not significant enough to prevent the consumer from establishing a link between the signs, given that it uses the same white bottle with a black cap. Furthermore, it stated that the presence of an additional word or figurative elements on that second version of the infringing

dicha segunda versión de la botella infractora no excluye la similitud visual derivada de las características compartidas por ambas botellas, especialmente cuando estas se utilizan para comercializar productos idénticos que concurren en los mismos canales de distribución.

A este respecto, la Audiencia destaca que los productos controvertidos se dirigen al público en general y se ofrecen a precios relativamente bajos, circunstancias estas que determinan que el nivel de atención del consumidor no sea particularmente elevado y favorecen que las semejanzas entre las presentaciones susciten una asociación o vínculo entre los signos.

En consecuencia, atendiendo conjuntamente a la similitud de signos y a las condiciones de comercialización, la Audiencia concluye que ambas presentaciones del producto "MARACAIBO" son susceptibles de crear un vínculo en la mente del consumidor con las marcas renombradas de la actora, en el sentido del artículo 9.2.c) RMUE.

En tales circunstancias, la Audiencia aprecia que, con la comercialización de las dos versiones de la botella "MARACAIBO", Vidal obtiene una ventaja desleal del renombre y la alta distintividad de las marcas de TACI, por cuanto se aprovecha del poder de atracción y de la capacidad de identificación empresarial asociados a las mismas.

En atención a lo anterior, la Audiencia confirma las condenas a Vidal de cesar en la comercialización de las dos versiones de la botella "MARACAIBO", retirarlas del mercado, destruirlas y pagar a TACI una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo la apelante, además, pagar las costas de la primera y de la segunda instancia del procedimiento.

bottle does not preclude the visual similarity arising from the characteristics shared by both bottles, particularly when they are used to market identical products which are sold through the same distribution channels.

In this regard, the Court emphasised that the goods in question are aimed at the general public and are offered at relatively low prices; these circumstances mean that the level of consumer attention is not particularly high and make it more likely that the similarities between the presentations will give rise to an association or link between the signs.

Consequently, having regard both to the similarity of the signs and to the marketing conditions, the Court concluded that both presentations of the 'MARACAIBO' product are likely to create a link in the mind of the consumer with the claimant's well-known trademarks, within the meaning of Article 9(2)(c) of the EUTMR.

In these circumstances, the Court finds that, by marketing the two versions of the 'MARACAIBO' bottle, Vidal gains an unfair advantage from the reputation and high distinctiveness of TACI's trademarks, in that it capitalises on the attraction and capacity of commercial recognition associated with them.

In view of the foregoing, the Court of Appeal upheld the orders requiring Vidal to cease the sale of the two versions of the 'MARACAIBO' bottle, to withdraw them from the market, to destroy them and to pay TACI compensation for the damages caused; the appellant is also required to pay the costs of the proceedings at both first instance and on appeal.

3 CASO «IKEA»: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PUEDE CONSTITUIR UNA «JUSTA CAUSA» PARA EL USO DE UNA MARCA RENOMBRADA – PERO NO SIEMPRE

En su sentencia de 8 de septiembre de 2026 (asunto C-298/23), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea («TJUE») interpreta el concepto de «justa causa» en el contexto del uso de una marca ajena de renombre en una campaña política.

Antecedentes

En 2022, el partido nacionalista Vlaams Belang presentó una propuesta política titulada «Plan IKEA: la inmigración puede ser realmente diferente». Este plan, que fue objeto de una rueda de prensa que posteriormente se retransmitió y se desarrolló en línea, enumeraba varias medidas descritas como «listas ser montadas» y se ilustraba con personajes similares a los que aparecen en los manuales de instrucciones de la firma IKEA. Los elementos visuales reproducían además una tipografía y una paleta de colores análogas a las de IKEA.

IKEA interpuso en Bélgica una demanda por infracción de sus marcas renombradas «IKEA» (registros de la UE y del Benelux).

En su defensa, la entidad que llevó a cabo la campaña en nombre del partido político alegó que el uso de dichas marcas era lícito, ya que su reputación se había utilizado únicamente para reforzar su mensaje y aumentar su difusión, y que dicho uso constituía una «justa causa» que descartaba cualquier infracción de marca.

El tribunal remitente consideró que el asunto planteaba un conflicto entre derechos fundamentales de igual rango (a saber, el derecho

THE 'IKEA' CASE: FREEDOM OF EXPRESSION MAY CONSTITUTE "DUE CAUSE" OF THE USE OF A WELL-KNOWN TRADE MARK – BUT NOT ALWAYS

In its decision of 8 September 2026 (case C-298/23), the Court of Justice of the European Union ("CJEU") interpreted the concept of "due cause" in the context of the use of a well-known third-party trade mark in a political campaign.

Background

In 2022, nationalist party Vlaams Belang presented a political proposal entitled "IKEA-Plan – Immigration Really Can Be Different". This plan, which was the subject of a press conference later broadcast and developed online, listed several measures described as "ready to be assembled" and was illustrated by characters resembling those appearing on the instruction manuals of the IKEA company. The visual elements also reproduced a typography and colour palette similar to that of IKEA.

IKEA filed trade mark infringement proceedings in Belgium on the grounds of the protection of its well-known "IKEA" trade marks (EU and Benelux registries).

In defence, the entity which conducted the campaign in the name of the political party claimed that the use of these trade marks was fair, as their reputation was merely used to strengthen its message and increase its dissemination, and that such use constituted "due cause" which ruled out any trade mark infringement.

The referring court considered that the case presented a conflict between fundamental rights of the same rank (namely, the right

a la propiedad y la libertad de expresión), cuya resolución no estaba clara. Por lo tanto, suspendió el procedimiento y presentó una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Sentencia del TJUE

Se planteaba al TJUE, en resumen, si la libertad de expresión (incluidas la libertad de expresar opiniones políticas y la parodia política) podía constituir una «justa causa» para utilizar una marca ajena de renombre. En caso afirmativo, se le solicitó que especificara los criterios pertinentes para apreciar el equilibrio entre estos derechos fundamentales.

El TJUE ofrece una respuesta detallada, cuyos puntos clave pueden resumirse de la siguiente manera:

- **La libertad de expresión como «justa causa» para el uso de marca ajena**

  El Tribunal recuerda, en primer lugar, que el derecho a la propiedad intelectual e industrial no es absoluto y debe conciliarse con otros derechos fundamentales. En particular, el derecho de marcas de la UE tiene por objeto lograr un equilibrio entre el derecho exclusivo del titular y los intereses de los otros operadores económicos.

  Este objetivo general se refleja, entre otras cosas, en el derecho de un tercero a utilizar un signo similar o idéntico a una marca de renombre, si puede demostrar la existencia de una «justa causa». Por lo tanto, tal y como ya se estableció en el asunto «Red Bull»[1], el concepto de «justa causa» no se limita a razones objetivamente imperiosas, sino que también puede referirse a los intereses subjetivos del tercero que usa la marca.

(1) Sentencia del TJUE de 6 de febrero de 2024, C 65/12.

to property and the freedom of expression), the solution of which was unclear. It therefore stayed the proceedings and filed a request of a preliminary ruling before the CJEU.

CJEU's judgment

The CJEU was asked, in short, whether freedom of expression (including the freedom to express political opinion and political parody) may constitute "due cause" for using a well-known third-party trade mark. If so, it was requested to specify the relevant criteria to assess the balance between these fundamental rights.

The CJEU provided a detailed response, the key points of which may be summarised as follows:

- **Freedom of expression as a "due cause" for the use of a third-party trade mark**

  The Court first recalled that the right to intellectual property is not absolute and must be balanced with other fundamental rights. In particular, the EU trade mark law aims at striking a balance between the proprietor's exclusive rights and the interests of the other economic operators.

  This general objective is reflected, among others, by the right of a third party to use a sign similar or identical to a well-known trade mark provided they may prove "due cause". Therefore, as already established in the "Red Bull" case[1], the concept of "due cause" is not limited to objectively overriding reasons, but it may also relate to subjective interests of the third party using the trade mark.

(1) TJUE judgment of 6 February 2024, C 65/12

En este contexto, el Tribunal dictamina que la libertad de expresión de un tercero puede limitar los derechos del titular de una marca y, por lo tanto, puede considerarse una «justa causa» para el uso de una marca de renombre.

Sin embargo, precisa que no basta con que el tercero se acoja simplemente a la libertad de expresión, ya que, de lo contrario, podría justificar fácilmente cualquier uso de una marca renombrada ajena.

Para garantizar un equilibrio justo entre los derechos en conflicto, el tercero no solo debe exponer las causas concretas de dicho uso relacionadas con el ejercicio de su libertad de expresión, sino también demostrar que tales causas prevalecen sobre los derechos del titular de la marca.

- **Criterios pertinentes para considerar la libertad de expresión como «justa causa»**

Aunque el Tribunal afirma que el juez nacional debe valorar todas las circunstancias pertinentes del caso, establece un análisis en dos fases para definir los criterios pertinentes.

En primer lugar, el juez nacional debe tener en cuenta la intención del tercero y, en concreto, su buena fe. En particular, no existirá «justa causa» si el uso está motivado por la intención de dañar el renombre o el carácter distintivo de la marca, o por el único objetivo de seguir su estela. Por el contrario, dicho uso puede estar justificado, por ejemplo, cuando tenga por objeto transmitir una idea u opinión relacionada con la marca como tal (o con su titular), o si se ha convertido en una referencia cultural pública.

In this context, the Court ruled that the freedom of expression of a third party may limit the rights of a trade mark proprietor and may therefore be considered as "due cause" for the use of a well-known trade mark.

However, it specified that it is not sufficient for the third party to merely rely on freedom of expression, as otherwise it could easily justify any use of another party's well-known trade mark.

In order to ensure the fair balance between the rights at issue, the third party must not only set out the specific grounds for that use in connection with the exercise of its freedom of expression but also demonstrate that these grounds prevail over the rights of the trade mark proprietor.

- **Relevant criteria to consider freedom of expression as a "due cause"**

Although the Court stated that the national court must take account of all the relevant circumstances of the case, it established an analysis in two steps to define the relevant criteria.

First, the national court must take into account, the intention of the third party, and specifically its good faith. In particular, there will be no "due cause" if the use is guided by the intention to infringe the trade mark's reputation or distinctive character, or by the sole objective to ride on its coat-tails. On the contrary, such use may be justified for example when it aims at conveying an idea or opinion which relates to the trade mark as such (or its proprietor), or if it has become a public cultural reference.

En segundo lugar, el juez nacional debe analizar el uso en sí mismo, es decir, su contribución a un debate de interés general (incluido su carácter satírico) y sus consecuencias.

En cuanto a esto último, el Tribunal afirma expresamente que no se puede exigir al titular de la marca que tolere un uso que pueda causarle un perjuicio desproporcionado o que quebrante la esencia de sus derechos exclusivos. Esta valoración puede tener en cuenta, por ejemplo, la intensidad, el alcance y los medios del uso, la intensidad del renombre de la marca y el grado de similitud entre los signos en cuestión. Además, es pertinente apreciar si el uso puede dar la impresión de que el titular de dicha marca comparte el mensaje político o las ideas políticas (en caso de que el titular defienda la neutralidad política o valores incompatibles).

En el caso que nos ocupa, el Tribunal señala que el tercero parecía tener únicamente la intención de seguir la estela de las marcas renombradas de IKEA. Aunque los usos conflictivos se encajaban en un debate de interés público (política de asilo e inmigración), no parecían tener relación alguna con las marcas de IKEA como tales.

Además, considera que dichos usos pueden causar un perjuicio importante a los intereses de IKEA y al renombre de sus marcas. Los signos en cuestión, que eran idénticos y muy similares a las marcas de IKEA, se utilizaron repetidamente y se difundieron a través de Internet, pudiendo llegar así a un público potencialmente ilimitado. Además, podrían dar la impresión de que IKEA compartía o apoyaba el mensaje transmitido por la campaña política, lo que iría en contra de la neutralidad política de IKEA.

Second, the national court must analyse the use itself, namely its contribution to a debate in the public interest (including its satirical nature) and its consequences.

With respect to the latter, the Court stated expressly that the trade mark proprietor cannot be required to tolerate use which cause it disproportionate detriment, or which adversely affect the substance of its exclusive rights. This assessment may take into account, for example, the intensity, extent and methods of the use, the scale of reputation of the trade mark and the degree of similarity between the signs at issue. Additionally, it is relevant to assess if the use conveys the impression that the proprietor of that trade mark agrees with the political message or the political ideas (in case the proprietor advocates political neutrality or incompatible values).

In the case at hand, the Court pointed out that the third party appeared to merely intend to ride on the coat-tails of well-known IKEA trade marks. Although the challenged uses formed part of a debate in the public interest (asylum and immigration policy), it did not appear to have any connection with the IKEA trade marks as such.

In addition, it considers that such uses may cause significant detriment to the interests of IKEA and to the reputation of its trade marks. The signs at issue, which were identical and highly similar to the IKEA trade marks, were used repeatedly and disseminated over the internet, so that they could reach an audience that was potentially unlimited. Besides which, it could create the impression that IKEA agreed or supported the message conveyed by the political campaign, which would go against IKEA's political neutrality.

En este contexto, el Tribunal considera que dichos usos no parecen cumplir los criterios para ser considerados «justa causa» -aunque se trata de una cuestión que deberá resolver el órgano jurisdiccional remitente.

- **Uso en el tráfico económico y en relación con productos o servicios**

Con independencia de lo anterior, el Tribunal recuerda que la protección concedida a los titulares de marcas de la UE exige que el tercero utilice los signos conflictivos en el tráfico económico y en relación con productos o servicios. No obstante, en aplicación del artículo 10, apartado 6, de la Directiva de Marcas (Directiva 2015/2436), las legislaciones nacionales pueden establecer una protección adicional para los signos que no se usen por parte del tercero para distinguir productos o servicios, como así ocurre en el Benelux.

Por lo tanto, en caso de que se considerara que las marcas de IKEA no se utilizaron por parte de la demandada en relación con productos o servicios (especialmente teniendo en cuenta que la entidad encargada de la campaña era una asociación sin ánimo de lucro y que las marcas se utilizaron para promover un plan político), la existencia de una «justa causa» solo tendría que examinarse en relación con las marcas del Benelux, de conformidad con la legislación nacional correspondiente.

In this context, the Court considered that such uses did not appear to meet the criteria to be considered "due cause" – although this is question that will be settled by the referring court.

- **Use in the course of trade and in relation with goods or services**

Nothwithstanding the foregoing, the Court recalled that the protection granted to proprietors of EU trade marks requires that the third party uses the challengeable signs in the course of trade and in relation to goods or services. However, in application of Article 10(6) of the EU Trade Mark Directive (Directive 2015/2436), national legislation may implement additional protection for signs that are not used by the third party for distinguishing goods or services – as it is the case for Benelux.

Therefore, in case it would be considered that the IKEA trade marks were not used by the defendant in relation to goods or services (especially considering that the entity in charge of the campaign was a not-for-profit organization and that the trade marks were used to promote a political plan), the existence of a "due cause" would only have to be examined regarding the Benelux trade marks, according to the corresponding national legislation.

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.

Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en www.ga-ip.com/politica-de-privacidad/

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.

You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at www.ga-ip.com/en/privacy-policy/