

| | | | |
|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 | Patentes farmacéuticas | 1 | Pharmaceutical patents |
| 2 | Marcas | 2 | Trademarks |
| 3 | Incautaciones en la UE | 3 | Seizures in the EU |
| 4 | Protocolo MWC | 4 | MWC Protocol |

1 NEXAVAR®: EL TRIBUNAL DE PATENTES DE BARCELONA REVOCA LA REIVINDICACIÓN DE LA PATENTE EP'255 SOBRE EL TOSILATO DE SORAFENIB Y DESESTIMA LA DEMANDA DE INFRACCIÓN DE BAYER CONTRA VARIAS COMPAÑÍAS DE GENÉRICOS

El pasado 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona dictó sentencia por la que desestimó una demanda de varias empresas del grupo Bayer contra varias compañías de genéricos por supuesta infracción de una patente que protegía la sal de tosilato de sorafenib al revocar la reivindicación relevante de dicha patente por falta de actividad inventiva.

Antecedentes

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.

El sorafenib, como principio activo, fue objeto de la patente EP 1 140 840 de Bayer, que sirvió de base para la concesión del Certificado Complementario de Protección nº 200700001 (CCP'001), el cual expiró el 21 de julio de 2021.

Además de estos derechos de propiedad industrial, Bayer también era titular de la patente europea EP 2 305 255 (EP'255) que protegía la sal de tosilato de sorafenib (reivindicación 12) y cuya fecha de caducidad era el 3 de diciembre de 2022.

NEXAVAR®: BARCELONA PATENT COURT REVOKES EP'255 PATENT CLAIM ON SORAFENIB TOSYLATE AND DISMISSES BAYER'S INFRINGEMENT ACTION AGAINST SEVERAL GENERIC COMPANIES

On 30 September 2024, Commercial Court No. 1 of Barcelona issued a judgment dismissing an action brought by several Bayer group companies against several generic companies for alleged infringement of a patent protecting the tosylate salt of sorafenib by revoking the relevant claim of the patent for lack of inventive step.

Background

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

Sorafenib, as an active ingredient, was the object of Bayer's patent EP 1 140 840, which served as the basis for the granting of Supplementary Protection Certificate No. 200700001 (SPC'001), which expired on 21 July 2021.

In addition to these rights, Bayer also held European patent EP 2 305 255 (EP'255) protecting the tosylate salt of sorafenib (claim 12), which expired on 3 December 2022.

Varias 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, tras la caducidad del CCP'001 (sobre el sorafenib), pero sin esperar a que expirara la patente EP'255 (sobre el tosilato de sorafenib).

A resultas de ello, en mayo de 2021, Bayer demandó a estas compañías de genéricos por infracción de su patente EP'255 (reivindicación 12) y solicitó medidas cautelares para impedir la comercialización de sus medicamentos.

Procedimiento de medidas cautelares

Tras la celebración de la vista, el Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona, mediante Auto de 19 de julio de 2021, desestimó la solicitud de medidas cautelares de Bayer por falta de apariencia de buen derecho derivada de la probable nulidad de la reivindicación 12 de la patente por falta de actividad inventiva.

Esta decisión fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante Auto de 22 de abril de 2022.

El procedimiento principal

En el procedimiento principal, las demandadas contestaron a la demanda de Bayer en septiembre de 2021 y presentaron reconvencción alegando, entre otros motivos, que la reivindicación 12 de la patente EP'255 era inválida por falta de actividad inventiva partiendo, indistintamente, de dos documentos: el artículo de *Lyons* y la solicitud de patente WO'121, que ya describían el principio activo sorafenib.

Bayer contestó a las reconvencciones de nulidad en enero de 2022 y presentó dos nuevos juegos de reivindicaciones subsidiarios.

Several generic companies obtained marketing authorization and pricing for their generic sorafenib tosylate drugs with the intention of launching them on the market from July 2021, after the expiry of SPC'001 (on sorafenib), but without waiting for the expiry of EP'255 (on sorafenib tosylate).

As a result, in May 2021, Bayer sued these generic companies for infringement of EP'255 (claim 12) and requested preliminary injunctions to prevent the commercialization of their medicinal products.

Preliminary injunction proceedings

Following the hearing, by decision of 19 July 2021, Commercial Court No. 1 of Barcelona dismissed Bayer's request for preliminary injunctions for lack of a prima facie case arising from the probable invalidity of claim 12 of the patent due to lack of inventive step.

This decision was confirmed by the Barcelona Court of Appeal by decision of 22 April 2022.

Main proceedings on the merits

In main proceedings, the defendants replied to Bayer's infringement action in September 2021 and filed a counterclaim alleging, among other grounds, that claim 12 of EP'255 was invalid for lack of inventive step on the basis of, *inter alia*, two documents: the *Lyons* article and patent application WO'121, which already described the active ingredient sorafenib.

Bayer responded to the counterclaims of invalidity in January 2022 and filed two new auxiliary requests. The first claimed

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

Las demandadas hicieron alegaciones frente a los juegos de reivindicaciones subsidiarios propuestos por Bayer en mayo de 2022, objetando, en concreto, que las limitaciones comportaban adición de materia y que, además, eran nulas por sustancialmente los mismos motivos que la versión concedida de la patente.

Finalmente, el acto del juicio tuvo lugar en julio de 2023.

La Sentencia

En su sentencia de 30 de septiembre de 2024, el Juzgado Mercantil nº1 de Barcelona ha concluido que la reivindicación 12 de la patente EP'255 es inválida por falta de actividad inventiva.

Así, tras recoger los antecedentes del caso, en la sentencia se analiza la actividad inventiva siguiendo el método problema-solución.

Para ello, el Juzgado toma como punto de partida el artículo de *Lyons*, al considerar que representa el documento del estado de la técnica más prometedor. Al respecto, explica que un experto en la materia que partiera del artículo de *Lyons* tendría conocimiento de la existencia de una formulación de sorafenib con buena biodisponibilidad oral, ya que el artículo describe un ensayo en humanos en el que el sorafenib se administra en forma de comprimido con buena actividad antitumoral.

En cuanto al problema técnico objetivo, el Tribunal opta por partir del escenario más favorable para Bayer, aceptando el problema propuesto por ella, esto es, *proporcionar una forma para administrar el sorafenib de forma eficaz y con una buena biodisponibilidad oral.*

sorafenib tosylate for use in therapy where the compound is administered in tablet form, and the second claimed the same compound for use in the treatment of cancer by oral administration.

The defendants argued against the auxiliary requests proposed by Bayer in May 2022, objecting that they were invalid by added matter and, moreover, by substantially the same grounds as the granted version of the patent.

The trial finally took place in July 2023.

The judgment

In its judgment of 30 September 2024, Commercial Court No. 1 of Barcelona concluded that claim 12 of EP'255 is invalid for lack of inventive step.

Thus, after setting out the background to the case, the judgment discusses the inventive step following the problem-solution approach.

To do so, the Court takes *Lyons'* article as a starting point, considering that it represents the most promising prior art document. In this regard, it explains that a person skilled in the art who started from *Lyons* would be aware of the existence of a formulation of sorafenib with good oral bioavailability, since the article describes a clinical trial in which sorafenib is administered in the form of a tablet with good anti-tumor activity.

As regards the objective technical problem, the Court chooses to start from the most favorable scenario for Bayer, accepting the problem proposed by them, i.e. to *provide a way to administer sorafenib effectively and with good oral bioavailability.*

A partir de ahí, el Juzgado afirma que el experto en la materia que pretendiera administrar el sorafenib de forma eficaz y con buena biodisponibilidad oral analizaría dicho compuesto, detectaría su baja solubilidad acuosa y trataría de mejorarla llevando a cabo un cribado de sales rutinario, incluyendo, entre otras, la sal de tosilato.

Asimismo, el Juzgado considera que, tras constatar que todas las sales de sorafenib tenían una baja solubilidad acuosa, el experto procedería a medir su velocidad de disolución, ya que es un indicador clave que permite predecir la biodisponibilidad oral de los compuestos. Y concluye que los resultados obtenidos con la sal de tosilato motivarían al experto a realizar estudios de biodisponibilidad *in vivo* con esta sal, llegando al objeto de la patente sin esfuerzo inventivo.

Por ello, el Juzgado declara la nulidad de la reivindicación 12 de la patente tal y como se concedió por falta de actividad inventiva.

Por lo demás, respecto a los juegos de reivindicaciones subsidiarios propuestos por Bayer, el Juzgado considera que adolecen de falta de actividad inventiva por los mismos motivos que la reivindicación concedida, ya que el artículo de *Lyons* ya divulgaba tanto la administración oral mediante comprimidos como su uso en terapia para el tratamiento del cáncer.

En virtud de lo anterior, el Juzgado desestima la demanda de infracción de Bayer y estima íntegramente la reconvencción de las demandadas, declarando inválida la reivindicación 12 de la patente EP'255 y condenando a Bayer al pago de las costas procesales.

Esta decisión no es firme ya que Bayer presentó recurso de apelación contra la Sentencia ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Thereafter, the Court states that the person skilled in the art seeking to administer sorafenib effectively and with good oral bioavailability would test sorafenib, identify its low aqueous solubility and seek to improve it by carrying out routine salt screening, including, among others, the tosylate salt.

Furthermore, the Court considers that, having found that all sorafenib salts had low aqueous solubility, the expert would proceed to measure their dissolution rate, as this is a key factor for predicting the oral bioavailability of the compounds. And it concludes that the results obtained with the tosylate salt would motivate the expert to carry out *in vivo* bioavailability studies with this salt, reaching the object of the patent without any inventive effort.

The Court therefore declared claim 12 of the patent as granted invalid for lack of inventive step.

Furthermore, with regard to the auxiliary requests filed by Bayer, the Court considers that they lack inventive step for the same reasons as the granted claim, since *Lyons* already disclosed both oral administration by tablets and their use in therapy for the treatment of cancer.

By virtue of the above, the Court dismissed Bayer's infringement action and upheld the defendants' counterclaim, declaring claim 12 of EP'255 invalid and ordering Bayer to pay the legal costs.

This decision is not final as Bayer filed an appeal against the Judgment before the Court of Appeal of Barcelona.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LAS MARCAS CONSISTENTES EN NOMBRES DE FAMOSOS A RAÍZ DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL ASUNTO LENNON CONTRA LEMOON (T-1099/23)

La sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2024, dictada en el asunto T-1099/23 relativo a un procedimiento de oposición ante la EUIPO, aborda la aplicación de la teoría de la neutralización a los casos en los que una de las marcas objeto de comparación consiste en el apellido de una celebridad o de una persona famosa.

De acuerdo con la teoría de la neutralización, las diferencias conceptuales pueden contrarrestar las similitudes visuales y fonéticas. Para que exista tal neutralización, al menos una de las marcas que se comparan debe tener, desde el punto de vista del público pertinente, un significado claro y específico, de modo que el público pueda captarlo inmediatamente. El hecho de que una de las marcas comparadas tenga tal significado es suficiente (cuando la otra marca no tiene tal significado o tiene un significado totalmente diferente) para neutralizar en gran medida las similitudes visuales y fonéticas entre las dos marcas¹.

Aunque la teoría de la neutralización no ha sido concebida específicamente para casos en los que una de las marcas objeto de comparación consiste en el nombre (o parte del nombre) de una celebridad o persona famosa², se ha aplicado con frecuencia en casos de marcas que sí se refieren al nombre de alguna de esas personas, como demuestran, por ejemplo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006 y 17 de

(1) *Vid.* párrafo 54 de la sentencia del Tribunal General de fecha 14 de octubre de 2003 en el asunto T-292/01 (PASH contra BASS).

(2) De hecho, se ha aplicado a casos marcarios que no concernían al nombre de una persona famosa o reputada. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 23 de marzo de 2006 en el asunto C-206/04 P (SIR contra ZIRH), sentencia del Tribunal General de fecha 16 de enero de 2008 publicada en el caso T-112/06 (IKEA contra IDEA) o la sentencia del Tribunal General de fecha 23 de febrero de 2022 en el asunto T-198/21 (CODY'S contra CODEX).

A FEW COMMENTS ON TRADEMARKS CONSISTING OF CELEBRITY NAMES FOLLOWING THE GENERAL COURT JUDGEMENT ON THE LENNON VS. LEMOON CASE (T-1099/23)

The General Court's judgement dated 18 September 2024 in case T-1099/23 concerning opposition proceedings before EUIPO tackles the application of the neutralization theory to cases in which one of the trademarks subject to comparison consists of the surname of a celebrity or a reputed person.

Pursuant to the neutralization theory, conceptual differences may counteract visual and aural similarities. For there to be such a counteraction, at least one of the marks being compared must have, from the point of view of the relevant public, a clear and specific meaning, so that the public is capable of grasping it immediately. The fact that one of the marks being compared has such a meaning is sufficient (where the other mark does not have such a meaning or only a totally different meaning) to counteract to a large extent the visual and aural similarities between the two marks¹.

Albeit the neutralization theory has not been specifically conceived for cases in which one of the trademarks subject to comparison consists of the name (or part of the name) of a celebrity or a reputed person², it has been frequently applied in trademark cases that do concern the name of any such person, as proven, for instance, by the judgements of the European Court of Justice dated 12 January 2006 and 17 September 2020, respectively issued in cases C-361/04 P (PICASSO vs. PICARO) and C-449/18 P

(1) *Vid.* paragraph 54 of the General Court's judgement dated 14 October 2003 issued in case T-292/01 (PASH vs. BASS).

(2) Indeed, it has been applied in trademark cases that did not concern the name of any celebrity or reputed person. For example, judgement of the European Court of Justice dated 23 March 2006 in case C-206/04 P (SIR vs. ZIRH), judgement of the General Court dated 16 January 2008 issued in case T-112/06 (IKEA vs. IDEA) or judgement of the General Court dated 23 February 2022 issued in case T-198/21 (CODY'S vs. CODEX).

septiembre de 2020, dictadas respectivamente en los asuntos C-361/04 P (PICASSO contra PICARO) y C-449/18 P y C-474/18 P (MASSI contra MESSI), o por la sentencia del Tribunal General de fecha 16 de junio de 2022 dictada en el asunto T-368/20 (CYRUS contra MILEY CYRUS).

Antecedentes del caso

El 20 de enero de 2020 se presentó una solicitud de marca comunitaria para la marca denominativa «LEMOON» para bebidas pertenecientes a las clases 32 y 33 de la Clasificación de Niza. Dicha solicitud de marca fue objeto de oposición ante la EUIPO por presunto riesgo de confusión, artículo 8.1.b) del RMUE, con la marca española anterior «LENNON», también registrada en la clase 33 para bebidas.

Mientras que la División de Oposición consideró que existía riesgo de confusión para una parte de los productos para los que se solicitaba el registro, la Sala de Recurso revocó la resolución dictaminando que dicho riesgo no existía. Según ésta, la parte del público español que entiende inglés percibiría en la marca solicitada «LEMOON» la combinación de las palabras «lemon» y «moon», mientras que la marca solicitada carecería de significado para quienes no entienden dicho idioma. En cuanto a la solicitud de marca española anterior «LENNON», la Sala de Recurso consideró que el público español relacionaría inmediatamente dicha marca denominativa con John Lennon, el famoso artista y miembro de la banda musical The Beatles. En consecuencia, aplicando la teoría de la neutralización, concluyó que las diferencias conceptuales entre los signos comparados contrarrestaban todas las posibles similitudes entre ellos, evitando el riesgo de confusión.

Decisión del Tribunal General

La parte oponente, titular de la marca española anterior «LENNON», recurrió sin éxito la resolución de la Sala de Recurso ante el Tribunal General.

Alegó que, supuestamente, la EUIPO había aplicado indebidamente la teoría de la neutralización, ya que el solicitante de la marca no había invocado dicha teoría durante el procedimiento de oposición.

and C-474/18 P (MASSI vs. MESSI), or by the judgement of the General Court dated 16 June 2022 issued in case T-368/20 (CYRUS vs. MILEY CYRUS).

Background of the case

On 20 January 2020 an EU trademark application was filed for the word mark “LEMOON” for drinks belonging to classes 32 and 33 of the Nice Classification. Said trademark application was opposed before EUIPO because of alleged risk of confusion, article 8(1)(b) of the EUTMR, with the earlier Spanish trademark “LENNON”, also registered in class 33 for drinks.

Whereas the Opposition Division found that risk of confusion existed for part of the goods for which registration was sought, the Board of Appeal reversed the decision by ruling that said risk did not exist. According to the latter, that part of the Spanish public that understands English would perceive in the applied EU trademark “LEMOON” the combination of the words “lemon” and “moon”, while the applied trademark would be meaningless for those who do not understand said language. As to the earlier Spanish trademark application “LENNON”, the Board of Appeal deemed that the Spanish public would immediately link said word mark with John Lennon, the famous artist and member of the music band The Beatles. Consequently, by applying the neutralization theory, it concluded that the conceptual differences between the signs being compared counteracted all the possible similarities between them, avoiding risk of confusion.

Decision of the General Court

The opposing party, owner of the earlier Spanish trademark “LENNON”, unsuccessfully appealed the Board of Appeal’s decision before the General Court.

He claimed that, allegedly, EUIPO had unduly applied the neutralization theory, since the trademark applicant had not invoked said theory during the opposition proceedings.

No obstante, el Tribunal General concluyó que la EUIPO estaba facultada para hacerlo al llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión. Las cuestiones de fondo no planteadas por las partes deben examinarse en todo caso cuando sea necesario para garantizar una correcta aplicación del RMUE en los casos a dirimir. Asimismo, la restricción de la base fáctica del examen no impide que la EUIPO tome en consideración, además de los hechos expresamente alegados por las partes en el procedimiento de oposición, hechos notorios —es decir, hechos que pueden ser conocidos por cualquiera o que pueden conocerse a través de fuentes generalmente accesibles—.

La parte oponente alegó además que, supuestamente, la EUIPO también había aplicado indebidamente la teoría de la neutralización porque en la resolución recurrida la Sala de Recurso había señalado que ninguna de las marcas denominativas objeto de comparación figuraban en el diccionario.

Sin embargo, el Tribunal General aclara que lo anterior no impide que el público relevante reconozca la combinación de las palabras «lemon» y «moon» en la solicitud de marca posterior «LEMOON» (al menos en el caso del público español que entiende inglés), ni que asocie la marca anterior «LENNON» con el artista John Lennon.

El titular de la marca opositora también criticó que la EUIPO se hubiera abstenido de establecer la notoriedad de John Lennon, y alegó asimismo que el término «lennon» podía identificar a personajes distintos de John Lennon, e incluso referirse a pueblos y ciudades francesas y americanas.

Una vez más, el Tribunal General rechazó la alegación refiriéndose al mencionado concepto de hechos notorios, que puede incluir los apellidos, tal y como subrayó el Tribunal General en referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 17 de septiembre de 2020 dictada en el asunto MASSI contra MESSI (C-449/18 P y C-474/18 P).

A juicio del Tribunal General, la popularidad excepcional y mundial de John Lennon es un hecho notorio, hasta el punto de que el público que encuentre el apellido «Lennon» en los productos protegidos por

Nevertheless, the General Court concluded that EUIPO was entitled to do so in carrying out the global assessment of risk of confusion. Questions of law not raised by the parties must still be examined when it is necessary to guarantee a correct application of the EUTMR to the cases being solved. Likewise, the restriction on the factual basis of the examination does not preclude EUIPO from taking into consideration, in addition to the facts expressly put forward by the parties to the opposition proceedings, facts which are well known —i.e. which are likely to be known by anyone or which may be learnt from generally accessible sources—.

The opposing party further claimed that, supposedly, EUIPO had also unduly applied the neutralization theory because in the appealed decision the Board of Appeal had pointed out that none of the word marks subject to comparison appeared in the dictionary.

However, the General Court clarifies that the above does not prevent the relevant public from recognising the combination of the words “lemon” and “moon” in the later trademark application “LEMOON” (at least in the case of the Spanish public that understands English), nor from associating the earlier trademark “LENNON” with the artist John Lennon.

The owner of the opposing trademark also criticised that EUIPO had refrained from establishing the notoriety of John Lennon, and he claimed as well that the term “lennon” could identify personages other than John Lennon and even refer to French and American villages and towns.

Once again, the General Court rejected the argument by referring to the above-mentioned concept of well-known facts, which may include surnames, as emphasized by the General Court with reference to the judgement of the European Court of Justice dated 17 September 2020 issued in the MASSI vs. MESSI case (C-449/18 P and C-474/18 P).

In the General Court’s view, the exceptional and worldwide notoriety of John Lennon is a well-known fact, to such extent that the public that finds the surname “Lennon” on the goods

la marca anterior lo identificará directa e inmediatamente con él³, sin preguntarse si dicho término puede referirse a alguno de los personajes o lugares mencionados por la recurrente. Además, el Tribunal General consideró que la recurrente no había explicado las razones por las que el público relevante, al encontrarse con el mencionado apellido, pensaría en esos personajes y lugares a los que se refería, en lugar de en el famoso artista. De hecho, se consideró que la parte recurrente no había probado que el apellido «Lennon» fuera un apellido común, ni mucho menos la reputación de dichos otros personajes y lugares entre el público español.

En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General también tuvo en cuenta el hecho de que los signos se habían considerado poco similares desde el punto de vista visual y muy similares desde el punto de vista fonético, en relación con el hecho de que las bebidas se piden habitualmente en lugares ruidosos (por ejemplo, bares) de forma verbal. A este respecto, el Tribunal General confirmó el criterio de la Sala de Recurso según el cual lo anterior no era obstáculo para aplicar la teoría de la neutralización, considerando que, incluso en bares y restaurantes, el público puede percibir visualmente las marcas en las botellas o en los menús antes de pedir una bebida verbalmente. Del mismo modo, el público también puede comprar bebidas en tiendas, donde prestará atención principalmente a la imagen de la marca en el producto.

Por último, el Tribunal General razonó que la parte oponente se equivocaba al referirse en su recurso a un supuesto riesgo de dilución, ya que tal riesgo debe apreciarse con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMUE, que se refiere a la protección reforzada de las marcas renombradas, mientras que la recurrente se había limitado a basar su oposición en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, que se refiere al riesgo de confusión.

(3) Desde el punto de vista del Tribunal General, así como el de la EUIPO, la cuestión de si un único apellido puede bastar para identificar a una persona concreta es una cuestión de hecho que debe determinarse teniendo en cuenta las circunstancias específicas del caso en cuestión, en particular, si el apellido es poco habitual o, por el contrario, muy común, el renombre de dicha persona, e incluso si dicha persona es conocida por el público pertinente por su nombre, apellido, ambos, o cualquier otro nombre (vid. párrafo 62 de la referida sentencia).

protected by the earlier trademark will directly and immediately identify it with him³, without wondering whether said term may be referring to any of those personages or places mentioned by the appellant. In addition, the General Court considered that the appellant had failed to explain the reasons why the relevant public, when encountering the aforementioned surname, would think of those personages and places to which he referred instead of the famous artist. In fact, it was considered that the appellant had not proven the surname “Lennon” to be a common one, much less the notoriety of said other personages and places among the Spanish public.

As to the global assessment of risk of confusion, the General Court also dealt with the fact that the signs had been found visually similar to a low degree and highly similar from an aural perspective, in connection with the fact that drinks are commonly ordered in noisy places (e.g. bars) in a verbal way. In this regard, the General Court confirmed the Board of Appeal’s criteria according to which the foregoing was not an obstacle to apply the neutralization theory, considering that even in bars and restaurants the public may visually perceive the marks on the bottles or on the menus before ordering a drink verbally. Likewise, the public may also purchase drinks in shops, where they will mainly pay attention to the image of the mark on the product.

Finally, the General Court reasoned that the opposing party was mistaken to have referred in its appeal to an alleged risk of dilution, since any such risk is to be assessed under article 8(5) of the EUTMR referring to the reinforced protection of reputed trademarks, whereas the appellant had simply based its opposition on article 8(1)(b) of the EUTMR referring to risk of confusion.

(3) In the General Court’s view, as well as that of EUIPO, whether a sole surname may suffice to identify a specific person is a matter of fact that must be determined taking into account the specific circumstances of the case, in particular, whether the surname is unusual or, to the contrary, very common, the notoriety of said person, and even whether said person is known to the relevant public by his or her name, surname, both of them, or any other name (vid. paragraph 62 of the judgement of reference).

Comentarios

La sentencia del Tribunal General de 18 de septiembre de 2024, relativa al asunto LENNON contra LEMOON, sigue claramente la línea de razonamiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006 dictada en el famoso asunto C-361/04 P. En síntesis, en esa sentencia precedente se confirmó que no existía riesgo de confusión entre la marca posterior «PICARO», solicitada para productos de la clase 12, y la marca anterior oponente «PICASSO», registrada en la misma clase, debido a las diferencias conceptuales entre los signos comparados: al menos la marca anterior «PICASSO» tenía un significado claro y específico para el público, que la identificaría con el reputado pintor Pablo Picasso. Se aceptó que la reputación del pintor Pablo Picasso era tal que, a falta de pruebas específicas en contrario, no era posible concluir que el público ignoraría el significado del signo como nombre del pintor y lo percibiría principalmente como una marca, entre otras marcas, de vehículos.

En relación con ello, cabe destacar que, conforme a la legislación española de marcas, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) puede denegar, sin necesidad de oposición de tercero, el registro como marca de cualquier nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que la generalidad del público español identifique con una persona distinta del solicitante de la marca (salvo que el solicitante de la marca cuente con la correspondiente autorización). Es la llamada prohibición de registro del nombre de persona famosa, que se aplica cuando alguien pretende registrar indebidamente como marca un signo que la mayoría del público identifica con una persona famosa, por ejemplo, un cantante o un autor. Se trata de la única prohibición de registro relativa que la OEPM examina de oficio⁴.

En este sentido, se plantea la cuestión de si una marca española consistente en el apellido de un famoso, solicitada por una persona distinta de dicho famoso (o de su sucesor o herederos), y que ha sido registrada con éxito y sin objeciones por parte de la OEPM para productos o servicios, en principio, no relacionados con dicho famoso,

(4) Vid. artículo 9.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en relación con el artículo 20.1 de la misma Ley.

Comments

The General Court's judgement dated 18 September 2024 concerning the LENNON vs. LEMOON case clearly follows the reasoning line of the European Court of Justice's judgement dated 12 January 2006 issued in the famous case C-361/04 P. In a nutshell, in that precedent judgement it was confirmed that there was no risk of confusion between the later trademark "PICARO" applied for class 12 goods and the earlier opposing trademark "PICASSO" registered in the same class, due to the conceptual differences between the signs being compared: at least the earlier trademark "PICASSO" had a clear and specific meaning for the public, who would identify it with the reputed painter Pablo Picasso. It was accepted that the reputation of the painter Pablo Picasso was such that, in the absence of specific evidence to the contrary, it was not possible to conclude that the public would disregard the meaning of the sign as the name of the painter and perceive it principally as a mark, among other marks, of vehicles.

In relation, it is noteworthy that, under Spanish trademark law, the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) may reject, without need of an opposition from a third party, the registration as a trademark of any name, surname, pseudonym or any other sign that the generality of the Spanish public identifies with a person other than the trademark applicant (unless the trademark applicant counts with the corresponding authorization). It is the so-called refusal ground of the name of notorious persons, aimed to become applicable when someone tries to unduly register as a trademark a sign that most of the public identifies with a famous person, for example, a singer or an author. It happens to be the only relative ground for refusal that the SPTO examines *ex officio*⁴.

In this regard, the question arises whether a Spanish trademark consisting of the surname of a celebrity, filed by an applicant other than said celebrity (or his estate or heirs), and that has been successfully registered without objections from the SPTO for goods

(4) Vid. article 9(1)(b) of the Spanish Law 17/2001 on Trademarks dated December 7th 2001 (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas) in connection with article 20(1) of the same Law.

podría más tarde ser fácilmente considerada en el contexto de una oposición como una marca cuyo signo el público español identificará directa e inmediatamente con dicho famoso⁵. En la práctica, las encuestas pueden resultar herramientas útiles para determinar si una marca consistente en el apellido de un famoso es efectivamente identificada por el público con dicho famoso.

Del mismo modo, se plantea la cuestión de si el resultado de las resoluciones en los asuntos PICASSO contra PICARO y LENNON contra LEMOON podría haber sido diferente. En particular, si los oponentes hubieran podido alegar que sus marcas anteriores eran renombradas, respectivamente, para vehículos y bebidas, y basar sus oposiciones en la protección reforzada de las marcas renombradas del artículo 8.5 del RMUE, que, a diferencia del artículo 8.1.b) de dicho Reglamento⁶, no exige necesariamente la existencia de riesgo de confusión.

En cualquier caso, ambas sentencias reflejan las dificultades que, debido a las disimilitudes conceptuales y a la teoría de la neutralización, pueden encontrar los titulares de marcas consistentes en el apellido de un famoso a la hora de invocarlas como marcas oponentes, en contraste con la facilidad que pueden experimentar los solicitantes de ese tipo de marcas a la hora de registrarlas.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 17 de septiembre de 2020, dictada en los asuntos C-449/18 P y

or services, in principle, unrelated to said celebrity, could later on be easily regarded in the context of an opposition as a trademark whose sign the Spanish public will directly and immediately identify with said celebrity⁵. Surveys may indeed come up as helpful tools to determine whether a trademark that happens to consist of the surname of a celebrity is actually identified with said celebrity by the public.

Likewise, the question arises whether the outcome of the decisions in the PICASSO vs. PICARO and the LENNON vs. LEMOON cases could have been different. In particular, if the opponents had been in a position to claim that their earlier trademarks were reputed, respectively, for vehicles and drinks, and had they based their oppositions on the reinforced protection of reputed trademarks of article 8(5) of the EUTMR, which, as opposed to article 8(1)(b) of said regulation⁶, does not necessarily require the existence of risk of confusion.

In any case, both of those judgements reflect the difficulties that, due to conceptual dissimilarities and the neutralization theory, owners of trademarks consisting of the surname of a celebrity may encounter when invoking it as an opposing trademark, in contrast to the ease that applicants of that kind of trademarks may experience when trying to get them registered.

The European Court of Justice's judgement dated 17 September 2020, issued in cases C-449/18 P and C-474/18 P concerning

(5) Lo anterior, por supuesto, se entiende sin perjuicio de aquellas situaciones en las que dicho titular de la marca utilice dicha marca consistente en el apellido de un famoso de forma que, lejos de distanciarse del famoso, busque intencionadamente la identificación con el mismo.

(6) Al respecto, en el procedimiento PICASSO contra PICARO, antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal General había concluido que los recurrentes, titulares de la marca anterior, se habían basado erróneamente en la jurisprudencia según la cual, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo gozan de una protección más amplia que las marcas que tienen un carácter menos distintivo (sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, párrafo 24, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, párrafo 18). A su juicio, contrariamente a lo alegado por las recurrentes, el hecho de que el signo denominativo «PICASSO» fuera ampliamente conocido por corresponder al nombre del célebre pintor Pablo Picasso no permitía aumentar el riesgo de confusión entre las dos marcas «PICASSO» y «PICARO» para los productos de que se trataba (vid. párrafo 61 de la sentencia del Tribunal General de 22 de junio de 2004 dictada en el asunto T-185/02).

(5) The above, of course, is without prejudice to situations in which said trademark owner uses that trademark consisting of the surname of a celebrity in a way that, far from keeping distance from the celebrity, intentionally seeks the identification with the same.

(6) In this regard, in the proceedings PICASSO vs. PICARO, prior to the judgement of the European Court of Justice, the General Court had concluded that the appellants, owners of the earlier trademark, had been wrong to rely on the case-law which states that, under article 8(1)(b) of the EUTMR, trademarks which have a highly distinctive character enjoy broader protection than marks with a less distinctive character (case C 251/95 SABEL [1997] ECR I-6191], paragraph 24, and case C-39/97 Canon [1998] ECR I-5507, paragraph 18). In its view, contrary to the appellants' argumentation, that the word sign "PICASSO" was well known as corresponding to the name of the famous painter Pablo Picasso was not capable of heightening the likelihood of confusion between the two marks "PICASSO" and "PIC.ARO" for the goods concerned (vid. paragraph 61 of the General Court judgement dated 22 June 2004 issued in case T-185/02).

C-474/18 P relativos al procedimiento de oposición contra la solicitud de marca figurativa de la UE «MESSI», presentada para productos pertenecientes a las clases 9, 25 y 28 por el futbolista Lionel Andrés Messi Cuccittini, refleja ese camino más fácil. La oposición basada en la supuesta existencia de riesgo de confusión con las marcas anteriores de la UE «MASSI» registradas en las clases 9 y 28 sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE, no prosperó.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró que la reputación del famoso futbolista Messi determinaba diferencias conceptuales con las marcas anteriores, especialmente para los productos en cuestión, que evitaban el riesgo de confusión⁷. Con un resultado similar, cabe referirse a la sentencia del Tribunal General de fecha 16 de junio de 2021, dictada en el asunto T-368/20: Se trataba de un procedimiento de oposición contra la solicitud de marca denominativa de la UE «MILEY CYRUS» –es decir, el nombre de la cantante mundialmente famosa–, para productos y servicios pertenecientes a las clases 9, 16, 28 y 41, basado en la supuesta existencia de riesgo de confusión con la marca figurativa de la UE anterior «CYRUS», registrada en las clases 9 y 20. Una vez más, la «marca del famoso» posterior logró obtener el registro debido a las diferencias conceptuales y a la teoría de la neutralización⁸.

En resumen, debido a la teoría de la neutralización de las diferencias conceptuales, es probable que las «marcas de famosos» se registren, sobre todo, cuando las solicitan los propios famosos (o las personas autorizadas por ellos), y ello aunque se opongan los titulares de marcas anteriores visual y fonéticamente similares, registradas para productos o servicios similares o idénticos. Sin embargo, una vez registradas, las «marcas de famosos» pueden resultar complicadas de hacerse valer frente a marcas posteriores, debido a esas diferencias conceptuales que, previamente, permitieron su registro. Trabajar en la reputación de esas «marcas de famosos» para los productos y servicios específicos protegidos, más allá del renombre de la celebridad, podría ser crucial para tratar de hacer valer con éxito esas marcas, y para tratar de evitar el arma de doble filo en que puede convertirse la teoría de la neutralización.

(7) Vid. párrafos 35, 36, 47, 48 y 87 de la sentencia.

(8) Vid. párrafos 61 a 65 de la sentencia.

the opposition proceedings against the EU figurative trademark application “MESSI”, filed for goods belonging to classes 9, 25 and 28 by the footballer Lionel Andrés Messi Cuccittini, reflects said easier path. The opposition based on the alleged existence of risk of confusion with the earlier EU trademarks “MASSI” registered in classes 9 and 28 failed under article 8(1)(b) of the EUTMR.

The European Court of Justice considered that the reputation of the famous footballer Messi determined conceptual differences with the earlier trademarks, especially for the goods at issue, which avoided risk of confusion . With a similar outcome, it is worth referring to the General Court’s judgement dated 16 June 2021, issued in case T-368/20: It concerned opposition proceedings against the EU word trademark application “MILEY CYRUS” –i.e. the name of the worldwide famous singer–, filed for goods and services belonging to classes 9, 16, 28 and 41, based on the alleged existence of risk of confusion with the earlier EU figurative trademark “CYRUS”, registered in classes 9 and 20. Once again, the later “celebrity trademark” succeeded in obtaining registration due to the conceptual differences and the neutralization theory .

To sum up, due to the neutralization theory of conceptual differences, “celebrity trademarks” are likely to get registered, especially, when filed by the celebrities themselves (or those authorized by them), even if opposed by owners of earlier trademarks visually and aurally similar registered for similar or identical goods or services. However, once registered, “celebrity trademarks” might become difficult to oppose against later trademarks, due to those conceptual differences that, previously, may have enabled registration. Working on the reputation of those “celebrity trademarks” for the specific goods and services protected, beyond the notoriety of the celebrity, might be crucial to try to successfully enforce these trademarks, and to try to avoid the double-edged sword that the neutralization theory can become.

(7) Vid. paragraphs 35, 36, 47, 48 and 87 of the judgement.

(8) Vid. paragraphs 61 to 65 of the judgement.

INFORME ANUAL SOBRE LAS INCAUTACIONES EN LA UNIÓN EUROPEA DE PRODUCTOS QUE VULNERAN DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

En noviembre de 2024 se publicó el informe “*Observancia de los derechos de propiedad industrial e intelectual en la UE: resultados en la frontera y en el mercado interior 2023*” realizado de forma conjunta por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y por la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera (DG TAXUD) de la Comisión Europea.

Este informe recoge y analiza los datos proporcionados por las autoridades aduaneras y policiales en relación con las incautaciones llevadas a cabo durante el año 2023 de productos que vulneran derechos de propiedad industrial e intelectual (DPI) tanto en la frontera de los Estados miembros de la UE como dentro de sus territorios.

Los datos que sirven de base para este estudio y análisis son los insertados por las autoridades aduaneras de 26 Estados miembros de la UE, a través de la base de datos de la UE para retenciones aduaneras COPIS (sistema de información anti-falsificación y antipiratería), así como por los cuerpos policiales de 24 de los 27 Estados miembros de la UE, a través del módulo de detenciones del Portal IP Enforcement (IPEP).

Estos informes, que se publican cada año, detallan los esfuerzos realizados por las autoridades aduaneras y policiales para hacer cumplir los DPI y perseguir su infracción, siendo su objetivo proporcionar información sobre estas infracciones e incautaciones, así como datos fiables para apoyar el proceso de toma de decisión de políticas futuras.

La conclusión de dicho estudio es que, en 2023, la UE logró importantes avances en la incautación de artículos falsificados.

ANNUAL REPORT ON SEIZURES IN THE EUROPEAN UNION OF PRODUCTS INFRINGING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

In November 2024, the report “*EU enforcement of intellectual property rights: results at the EU border and in the EU internal market 2023*” was published jointly by the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) and the European Commission’s Directorate-General for Taxation and Customs Union (DG TAXUD).

This report collects and analyses the data provided by customs and law enforcement authorities in relation to seizures carried out during 2023 of products that infringe intellectual property rights (IPR) both at the border of the Member States of the EU and within their territories.

The data that serves as the basis for this study and analysis is that entered by the customs authorities of 26 EU Member States, through the database for EU border detentions COPIS (Counterfeit and anti-Piracy Information System), as well as by the police forces of 24 of the 27 EU Member States through the Detention module of the IP Enforcement Portal (IPEP).

These reports, which are published each year, detail the efforts made by customs and law enforcement authorities to enforce IPR and prosecute their infringement, with their aim being to provide information on these infringements and seizures, as well as reliable data to support the decision-making process of future policies.

The conclusion of this study is that, in 2023, the EU made significant progress in the seizure of counterfeit goods.

1. Datos globales más destacables

- 1.1. En 2023 se aprehendieron en las fronteras de la UE y en su mercado interior, aproximadamente, 152 millones de artículos falsificados, lo que supone un incremento de un 77% respecto del 2022 (86 millones).
- 1.2. El valor de estas mercancías falsificadas fue de unos 3,4 billones de euros, un 68% mayor respecto de las intervenidas en el año 2022 (2 billones). Según el informe, este aumento significativo en 2023, tanto en términos del número global de productos incautados como del valor estimado de los mismos, se debe al fuerte aumento de las incautaciones en el mercado interior en 2023, lo que confirma la tendencia que se ha venido observando en los últimos años. Este importante aumento se atribuye -según indica el informe- a varios factores, entre ellos el refuerzo de las medidas coercitivas, una mayor colaboración internacional entre los cuerpos policiales y una mejor cooperación con los titulares de DPI promovida en el marco de la Plataforma Europea Multidisciplinar contra las Amenazas Criminales (EMPACT).
- 1.3. Diez Estados miembros concentraron casi el 98% del número total de artículos falsificados intervenidos, lo que representa un 94% del valor estimado de los mismos. Destaca Italia, con el 74% de las incautaciones, seguida de Francia, Rumania, España, Holanda, Bulgaria, Alemania, Hungría, Bélgica y Grecia (que en conjunto representan el 23%).
- 1.4. Las cinco primeras categorías de productos en cuanto al número de artículos falsificados intervenidos fueron «Juegos» (a la cabeza por segundo año consecutivo), seguida de «Juguetes» y «CD/DVD grabados». La presencia de «Material de embalaje» y «Etiquetas, placas y pegatinas» en los puestos 4º y 5º indica un riesgo creciente de producción nacional mediante el ensamblaje de productos sin marca con «Etiquetas, placas y pegatinas» y el «Material de embalaje» dentro de la UE para evitar que los productos finales e infractores sean detectados e incautados en la frontera por las autoridades aduaneras. Ambas categorías de productos figuran en el top 5 desde el año 2020.

1. Most notable global data

- 1.1 In 2023, approximately 152 million counterfeit items were confiscated at EU borders and in the EU internal market, an increase of 77% compared to those confiscated in 2022 (86 million).
- 1.2 The value of these fake products was around €3.4 billion, 68% higher than those seized in 2022 (2 billion). According to the report this significant increase in 2023 in terms of both the overall number of seized products and their estimated value is due to the sharp increase in internal market detentions in 2023 which confirms the trend observed over the past years. This important increase is attributed by the report to several causes, including strengthened enforcement measures, enhanced international collaboration between law enforcement agencies and better cooperation with rights holders promoted within the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats (EMPACT) framework.
- 1.3 Ten Member States accounted for almost 98% of the total number of counterfeit items seized, representing 94% of their estimated value. Italy stands out, with 74% of the seizures, followed by France, Romania, Spain, Holland, Bulgaria, Germany, Hungary, Belgium and Greece (which together represent 23%).
- 1.4 The top five product categories in terms of the number of counterfeit articles detained in 2023 were “Games” (leading for the second year in a row) followed by “Toys and “Recorded CDs/DVDs”. The presence of “Packaging materials” and “Labels, tags and stickers” in the 4th and 5th positions indicates a growing risk of domestic production by assembling unbranded goods with “Labels, tags and stickers” and “Packaging materials” inside the EU, to avoid the final and infringing goods being detected and detained at the EU border by Customs. Both product categories have been in the top 5 since 2020.

2. Datos específicos relativos a las incautaciones en la frontera de la UE

En 2023, las incautaciones realizadas por las autoridades aduaneras de la UE aumentaron un 7%, aunque el número total de artículos detenidos disminuyó un 27% (de 24 millones en 2022 a 17.5 millones en 2023) siendo el nivel más bajo en la última década. Del mismo modo, el valor estimado de estos productos disminuyó un 14% (de 943 millones de euros en 2022 a 811 millones en 2023).

Según el informe, la tendencia de los últimos cuatro años muestra un descenso global y gradual de los artículos retenidos en la frontera. Para 2023, la disminución de los artículos retenidos y el desplazamiento hacia artículos de menor valor económico (tales como «Material de embalaje» y «Etiquetas, placas y pegatinas») se tradujeron en un descenso del valor global estimado de las retenciones aduaneras.

El mayor número de casos corresponde a las mercancías transportadas por correo (con más de 37.000 casos) lo que representa un ligero aumento con respecto a 2022, y a la mensajería urgente (con aproximadamente 21.000 casos), que se mantuvo estable. Sin embargo, las inmovilizaciones por transporte marítimo y por carretera siguieron representando la mayor parte de los artículos intervenidos.

China fue el principal país de origen de los productos infractores, seguido de Hong Kong y Turquía.

En 2023, casi el 90% de las incautaciones efectuadas por las aduanas dieron lugar a la destrucción de las mercancías mediante procedimientos administrativos. Solamente el 6% de las incautaciones dieron lugar a un procedimiento judicial y, únicamente en el 6,5% de los casos, se liberaron las mercancías.

2. Specific data on seizures at the EU border

In 2023, seizures conducted by Customs authorities at the EU border increased by 7%, although the total number of items apprehended decreased by 27% (from 24 million in 2022 to 17.5 million in 2023) being the lowest level in the last decade. Similarly, their estimated value decreased by 14% (from €943 million in 2022 to €811 million in 2023).

According to the report, the trend over the last four years shows a gradual overall decline in detained articles at the border. For 2023, the decrease of detained articles and a shift towards articles of lower economic value (like “Packaging materials” and “Labels, tags and stickers”) resulted in a drop in the global estimated value of customs seizures.

The highest number of detention cases concerns goods transported via post with over 37.000 cases, representing a slight increase compared to 2022, and express courier with approximately 21.000 cases, which remained stable. However, maritime and road detentions continued to account for most of the articles detained.

China was the main country of origin of infringing goods, followed by Hong Kong and Turkey.

In 2023, almost 90% of the detentions carried out by customs resulted in the destruction of goods through administrative procedures. Only 6% of the detentions resulted in a court procedure and only in 6.5% of cases the goods were released.

3. Datos específicos relativos a las incautaciones dentro del mercado interior

Dentro del territorio de la UE, los diferentes cuerpos policiales aprehendieron más de 138 millones de artículos valorados en 2.7 billones de euros en 2023, un récord en los últimos 12 años y una cifra que dobla con creces la del año anterior (2022). Del mismo modo, el valor estimado de los productos incautados dentro de la UE se incrementó un 122% en comparación con 2022, representando un incremento de 1.49 billones de euros.

4. Conclusiones

Comparativamente, resulta claro que los resultados de las incautaciones en las fronteras de la UE y dentro del mercado interior en 2023, muestran un notable predominio de estas segundas auspiciado, reitera el informe, por la inclusión de los delitos contra los DPI como una prioridad EMPACT en el ciclo 2022-2025 lo que ha llevado a la organización de importantes operativos policiales coordinados en diferentes Estados miembros a la vez (tales como la Operación Fake Star o la Operación Ludus, entre otros) cuyo resultado ha sido la incautación de ingentes cantidades de productos falsos.

En cualquier caso, el año 2023 ha sido muy significativo en términos de resultados generales y globales en lo que se refiere a la incautación de producto infractor de DPI tanto en la UE como en España, así como para la detección de tendencias que se consolidan con el paso de los años, muy útil para la persecución de estos delitos.

El informe finaliza sus conclusiones con la reflexión de que, en el contexto actual, y siendo que la lucha contra el comercio de productos falsos sigue siendo un reto, es crucial fomentar una colaboración más estrecha y un intercambio puntual de información e inteligencia a través de las herramientas disponibles, incluido el IPEP, entre los funcionarios de aduanas, los cuerpos policiales y los titulares de derechos, tanto a escala nacional como internacional.

3. Specific data on seizures in the internal market

Within the territory of the EU, the different police forces seized more than 138 million items valued at 2.7 trillion euros in 2023, a record in the last 12 years and a figure that is more than double that of the previous year (2022). Similarly, the estimated value of products seized within the EU increased by 122% compared to 2022, representing an increase of €1.49 trillion.

4. Conclusions

Comparatively, it is clear that the results of seizures at EU borders and within the internal market in 2023 show a notable predominance of the latter, encouraged, the report reiterates, by the inclusion of IP crimes as an EMPACT priority in the 2022-2025 cycle, which has led to the organisation of major coordinated police operations in different Member States at the same time (such as Operation Fake Star or Operation Ludus, among others) whose result has been the seizure of huge quantities of counterfeit products.

In any case, the year 2023 has been very significant in terms of general and global results regarding the seizure of IPR infringing products both in the EU and in Spain, as well as for the detection of trends that are consolidated over the years, very useful for the prosecution of these crimes.

The report concludes with the reflection that, in the current context, and as the tackling of IPR infringing trade remains a challenge, it is crucial to foster closer collaboration and a timely exchange of information and intelligence through the available tools, including IPEP, between customs officials, law enforcement and rights holders both nationally and internationally.

PROTOCOLO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL EN EL MWC 2025

Un año más se celebrará en Barcelona, entre los días 3 y 6 de marzo de 2025, una nueva edición del Mobile World Congress (MWC), el congreso más importante del mundo en el sector de la comunicación y telefonía móvil.

En previsión de los conflictos que puedan surgir entre las empresas que participen en el evento, los Jueces de la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de Barcelona y de los Juzgados de lo Mercantil de Alicante (Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea), en su reunión conjunta de 2 de diciembre de 2024, han acordado establecer un Protocolo de servicio de guardia y de actuación rápida para el MWC 2025 que contiene medidas efectivas para proteger las patentes e innovaciones tecnológicas, diseños industriales, marcas, derechos de autor, y en defensa de la competencia, actos de competencia desleal y publicidad ilícita, respecto de los productos y materiales que vayan a exponerse físicamente en el MWC y en el mundo virtual.

El Protocolo se aplicará durante todo el mes de febrero de 2025 y los días del evento, y establece lo siguiente:

- Dar una tramitación preferente y prioritaria a las solicitudes de diligencias preliminares y/o diligencias de comprobación de hechos, que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse en el evento.
- Dar una tramitación preferente y prioritaria a las medidas cautelares urgentes (con o sin audiencia previa), que tengan por objeto los productos y materiales que vayan a exponerse o exhibirse en el evento.
- Resolver en un plazo de dos días las solicitudes de diligencias preliminares, diligencias de comprobación de hechos y medidas cautelares sin audiencia; y resolver en un plazo máximo de diez días las medidas cautelares con señalamiento de vista, siempre que se haya presentado un escrito preventivo.
- Resolver en el mismo día de su presentación la admisión de escritos preventivos, a fin de evitar que se adopten medidas cautelares

INTELLECTUAL PROPERTY FAST ACTION PROTOCOL MWC 2025

The city of Barcelona will once again host the Mobile World Congress (MWC), the world's largest and most important event in the mobile communications industry, this year between 3 and 6 March 2025.

Foreseeing the possible conflicts that may exist between the companies participating in the event, the panel of Judges of the Commercial Court of Barcelona and the panel of Judges of the European Union Trademark Court of First Instance of Alicante, at its joint meeting on 2nd. December 2024 have agreed to adopt a Protocol of guard service and fast action which contains effective measures to protect patents and technological innovations, industrial designs, trademarks, copyrights and to act against practices contrary to Competition Law and against unfair competition and unlawful advertising acts in relation to products and materials which will be physically exhibited at MWC and virtual worlds.

The Protocol will apply during February 2025 and the days of the event, and establishes the following:

- Priority and preferential processing of preliminary procedures and/or inquiries to substantiate facts, for the products and materials to be exhibited at the event.
- Priority and preferential processing of emergency interim injunctions (either ex parte or not), for the products and materials to be exhibited at the event.
- To decide in a two-day period any preliminary procedures, inquiries to substantiate facts and ex parte interim injunctions; and to resolve an interim injunction within a ten-day period in the event of a hearing, as long as a protective letter has been filed.
- To decide on the admission of a protective letter on the same day it is filed. The admission and immediate resolution are made in order to avoid the adoption of the ex parte preliminary injunctions, which will allow the defendant to put forward their

sin audiencia del demandado, lo que le permitirá exponer sus alegaciones y su disponibilidad de comparecer ante el Juzgado inmediatamente para resolver sobre cualquier solicitud de medidas cautelares sin audiencia.

- Para valorar la urgencia en la adopción de medidas cautelares sin audiencia será determinante el comportamiento previo de la parte demandante y la rapidez con la que ha reaccionado al conocimiento de la infracción. Se valorará, siempre que se pueda, que se haya presentado la solicitud de medidas cautelares urgentes con tal antelación que de buena fe no impida la audiencia del demandado.
- Adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial cuando haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales u otro en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.
- Adoptar y extender la ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes, cuando comprendan actos realizados o que vayan a realizarse por los expositores y participantes en plataformas online, en el metaverso o cualquier otro tipo de entornos y mundos virtuales.
- Adoptar y extender la ejecución inmediata de las medidas cautelares y/o diligencias urgentes, cuando comprendan actos derivados de contenidos generados por mecanismos automatizados, software, algoritmos o sistemas de inteligencia artificial.
- Ejecutar de manera inmediata el Tribunal Mercantil de Barcelona, las medidas cautelares y/o diligencias urgentes que dictamine el Tribunal de Primera Instancia de Marca de la Unión Europea de Alicante en el ámbito de su específica competencia en Marcas de la Unión Europea y Diseños Comunitarios.

www.ga-ip.com

 Grau & Angulo

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/

arguments and express their willingness to appear at the Court immediately to rule on any request for ex parte interim injunctions.

- In order to assess the urgency of such ex parte interim injunctions, the prior conduct of the claimant and the speed with which it has reacted to the knowledge of the infringement shall be determining factors. It will be assessed, whenever possible, that the injunction has been filed with such notice that in good faith it does not impede the hearing of the defendant.
- To take, ex officio or at the request of a party, the specific necessary measures to preserve the confidentiality of the information that may constitute a trade secret if such information has been provided in proceedings regarding the violation of trade secrets or in another kind of procedure in which its consideration is necessary to resolve it on the merits.
- To adopt and extend the immediate enforcement of the preliminary injunctions and/or urgent measures filed, when they comprise acts carried out or that are going to be carried out by the exhibitors and participants on the occasion of this congress, in the online platforms, metaverse or any other type of environment and virtual worlds.
- To adopt and extend the immediate enforcement of the preliminary injunctions and/or urgent measures filed, when they include acts derived from content generated by automated mechanisms, software, algorithms or artificial intelligence systems.
- To enforce immediately by the Commercial Court of Barcelona, the interim injunctions and/or urgent measures ruled by the European Union Trademark Court of First Instance of Alicante in the scope of its specific competence in European Union Trademarks and Community Designs.

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/