

1 Cambios legislativos	1 Updates in legislation
2 Protección penal	2 Criminal enforcement
3 Litigios de patentes	3 Patent litigation
4 Nuevo socio	4 New partner

1 NOVEDADES LEGISLATIVAS PARA EL AÑO 2023 EN ESPAÑA EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El año 2023 trae dos grandes cambios legislativos muy importantes en España, uno **(I)** se refiere a la competencia de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para resolver los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas, y el otro **(II)** se refiere a la competencia de las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales (AP) para conocer de la revisión de todos los acuerdos de la OEPM que ponen fin a la vía administrativa.

La situación de cada uno de estos cambios es la siguiente:

I.- La Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, obligaba a varios cambios a los Estados miembros para armonizar los sistemas marcarios nacionales.

Gran parte de estos cambios legislativos han sido ya efectuados por la legislación española y están en pleno vigor puesto que la Directiva marcó que debía ser transpuesta, de manera general, el 14 de enero de 2019.

Sin embargo, la propia Directiva concedía un plazo mayor para la transposición del cambio de competencias que, para muchos Estados (entre ellos, España), suponía que la resolución de los procedimientos de nulidad y caducidad quedarán a cargo de las Oficinas de Marcas nacionales, no de la jurisdicción ordinaria, como hasta el momento ha sido, estableciéndose como plazo límite para este cambio el 14 de enero de 2023.

NEW DEVELOPMENTS IN IP LEGISLATION FOR 2023 IN SPAIN

2023 brings two very important legislative changes in Spain, one **(I)** refers to the competence of the Spanish Patent and Trademark Office (SPTO) for the revocation and the declaration of invalidity of registered trademarks, and the other **(II)** refers to the competence of the specialized Sections of the Civil Courts of Appeal (CA) to know about the review of all decisions of the SPTO which puts an end to the administrative route.

The status of each of these changes is as follows:

I.- The Directive 2015/2436, of December 16, to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, forced the Member States to make several changes to harmonize the national trademark systems.

Many of these changes have already been made through Spanish legislation and have been in full force given that the Directive ruled that it should be transposed in a general way, on January 14, 2019.

However, the Directive granting a longer term for the transposition of the changes of competences than, for many States (among them Spain), meant that the resolution of the procedures for the invalidity and revocation of trademarks would be the responsibility of the national Trademark Offices and not the ordinary jurisdiction, as it has been until now, setting January 14, 2023 as the deadline for this change.

En efecto, en su artículo 45, la Directiva obligaba a los Estados miembros a disponer de un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo que permitiera solicitar a las Oficinas la declaración de caducidad y de nulidad y, en su artículo 54, que los Estados miembros pondrían en vigor este sistema el 14 de enero de 2023.

España adaptó su sistema a las nuevas exigencias de la Directiva mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre que modificó en lo necesario la Ley de 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y que también estableció el procedimiento administrativo para solicitar la declaración de caducidad y de nulidad de las marcas pero, acogiéndose a la moratoria establecida por la Directiva respecto del procedimiento administrativo de nulidad y caducidad, se pospuso la entrada en vigor de este cambio al 14 de enero de 2023.

La situación en España respecto de los nuevos procedimientos de nulidad y caducidad queda establecida ahora en la Ley de Marcas (artículos 51 y siguientes) de la siguiente manera:

- Las acciones, por vía directa, de nulidad y caducidad de las marcas que hasta ahora se planteaban ante los Juzgados Mercantiles en primera instancia, tendrán que ser ahora planteadas ante la OEPM.
- Los Tribunales civiles españoles (Juzgados Mercantiles especializados) seguirán manteniendo la competencia para conocer de la nulidad y caducidad de las marcas españolas cuando estas acciones se planteen en reconvencción por el demandado en un litigio por infracción.
- Esta doble competencia (administrativa y judicial) ha obligado a establecer en la Ley de Marcas las consiguientes normas en materia de conexión de causas.

II.- El otro cambio de competencias en materia de Propiedad industrial afecta a todas las modalidades de esta especialidad (marcas, nombres comerciales, diseños, modelos de utilidad y patentes).

En efecto, hasta ahora en España, la revisión de los actos administrativos de la OEPM estaba a cargo de la jurisdicción contenciosa-administrativa mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Indeed, in its article 45, the Directive required the Member States to have an efficient and expeditious administrative procedure which would allow the declaration for the revocation and of invalidity to be requested at the national Offices and, in its article 54 for the Member States to put this system into force on January 14, 2023.

Spain adapted its system to the new requirements of the Directive by Royal Decree Law 23/2018, of December 21, which modified the Law 17/2001, of December 7, of Trademarks and which also established the administrative procedure to request the revocation and declaration of invalidity of the trademarks, but taking advantage of the moratorium established by the Directive, the entry into force of this change was postponed to January 14, 2023.

The situation in Spain regarding the new administrative procedures of revocation or declaration of invalidity is now established in the Trademark Law (arts. 51 and following) as set out below:

- The competence to declare the revocation or invalidity of Spanish trademarks by direct action in the first instance, which have been brought before Commercial Courts until now, will be transferred to the SPTO.
- The Spanish Civil Courts (specialized Commercial Courts) will continue to have jurisdiction to hear the revocation or declaration of invalidity of Spanish trademarks when these actions are brought in counterclaim by the defendant in an infringement litigation.
- This double competence (administrative and judicial) has made it necessary to establish the consequent rules on connection of causes in the Trademark Law.

II.- The other change of competences in Industrial Property matters affects all modalities of this specialty (trademarks, trade names, designs, utility models and patents).

Indeed, until now in Spain, the contentious-administrative jurisdiction was in charge of the review of the administrative acts of the SPTO through the filing of a contentious administrative appeal.

Sin embargo, la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en materia de Juzgados de lo Mercantil, establece importantes cambios en cuanto a las competencias para conocer de la revisión de todos los actos administrativos de la OEPM que pasan ahora a ser de las APs (arts.74.1 y 82.2.3º LOPJ), con la siguiente regulación:

- Los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa en materia de propiedad industrial por la OEPM serán competencia de la Secciones especializadas en materia mercantil de la AP en cuya circunscripción radique la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandante o, en su defecto, del domicilio del representante autorizado en España para actuar en su nombre, siempre que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva a los Juzgados Mercantiles de esa localidad el conocimiento de los asuntos en materia de propiedad industrial. También serán competentes, a elección del demandante, las Secciones especializadas de la AP en cuya circunscripción radique la sede de la OEPM (art. 52.1 13º bis LEC).
- Los recursos contra las resoluciones de la OEPM en materia de propiedad industrial que pongan fin a la vía administrativa se tramitarán por los trámites del juicio verbal (art. 249 y 250 LEC).
- El procedimiento específico para la tramitación de los recursos contra las resoluciones que agoten la vía administrativa dictadas por la OEPM se sustanciarán por los trámites del juicio verbal pero con determinadas especialidades procesales (art. 477 bis LEC).

La importante modificación de los artículos 74.1 y 82.2 3º de la LOPJ en relación con los recursos contra las resoluciones de la OEPM que pongan fin a la vía administrativa entrara en vigor el 14.01.2023 (que es la misma fecha en la que la OEPM asumirá la competencia de las acciones de nulidad y caducidad).

Por tanto, el próximo 14 de enero se inicia en España una nueva etapa en cuanto a la resolución de determinados conflictos en materia de Propiedad Industrial.

However, the Organic Law 7/2022, of July 27 amending the Organic Law 6/1985, of July 1, on the Judicial Power (OLJP), regarding Commercial Courts, establishes important changes with regard to the competences to find out about the review of all decisions of the SPTO which will now become the responsibility of the civil CA (arts. 74.1 and 82.2.3º OLJP), with the following regulation:

- The appeals against the resolutions of the SPTO in industrial property matters which have exhausted the administrative route will be competence of the Sections of civil courts specialized in commercial matters of the CA in the constituency of the Superior Court of Justice of Autonomous Community where the plaintiff's domicile is or failing that, of the domicile of the authorized representative in Spain to act on its behalf, if the General Council of the Judicial Power has agreed to attribute exclusively to the Commercial Courts of that city, the knowledge of industrial property matters. At the plaintiff's choice, the specialized Sections of CA which is the constituency of the headquarters of the SPTO, will also be competent. (art. 52.1 13º bis of Spanish Procedural Law (SPL)).
- The appeals against the resolutions of the SPTO in industrial property matters which have exhausted the administrative route will be processed by the procedural rules of the oral trial (arts. 249 and 250 SPL).
- This specific procedure for the processing of the appeals against the resolutions of the SPTO in industrial property matters that have exhausted the administrative route will be processed by the procedural rules of the oral trial but with certain procedural specialties (art. 477 bis SPL).

The important modification of articles 74.1 y 82.2.3º of the OLJP in relation to the appeals against the resolutions of the SPTO in industrial property matters which put an end to the administrative route will enter into force on 14.01.2023 (which is the same date on which the SPTO will assume jurisdiction of revocation and declaration of invalidity).

Therefore, on January 14, a new stage will begin in Spain with regard to the resolution of certain conflicts in the field of Industrial Property.

2 SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. MANIPULACIÓN DE MARCA REGISTRADA CON EL LOGOTIPO DE CHANEL

El pasado 19 de septiembre de 2022 el Juzgado de lo Penal nº 11 de Barcelona dictó sentencia condenatoria contra el titular de un establecimiento mayorista, como autor criminalmente responsable por un delito contra la propiedad industrial, a la pena de 1 año de prisión, 12 meses de multa, una indemnización a la compañía perjudicada CHANEL, al pago de las costas del proceso, más otras penas accesorias. La sociedad de la que el condenado es administrador fue también condenada como responsable civil subsidiaria.

Los bolsos y carteras intervenidos presentaban un anagrama metálico con dos círculos (Ⓞ) entrelazados, casi cortados en un extremo y de fácil manipulación. Quitando los dos laterales marcados resultaba el logotipo y marca registrada de CHANEL (Ⓒ).

Antecedentes

En fecha 3 de julio de 2019 se llevó a cabo una actuación policial por parte de la Guardia Civil contra un establecimiento mayorista y almacén de Badalona, que terminó con la intervención de 788 bolsos y 346 monederos que reproducen los logotipos y anagramas de CHANEL. Dichos productos presentaban dos círculos entrelazados (Ⓞ) fácilmente manipulables que, una vez retiradas las muescas, se convertían en el logotipo de CHANEL (Ⓒ) y que corresponde a su marca internacional 1189929. El condenado no disponía de autorización de la marca para la venta de dichos productos.

El Juzgado declaró probado que el acusado era administrador del establecimiento y del almacén, encontrándose éste presente durante el operativo. El ahora condenado había adquirido dichos productos con el objetivo de venderlos a terceros y obtener con ello un beneficio económico.

CRIMINAL CONVICTION FOR A CRIME AGAINST INDUSTRIAL PROPERTY. MANIPULATING THE CHANEL LOGO TRADEMARK

On September 19, 2022, the Trial Court no. 11 of Barcelona sentenced the owner of a wholesale establishment, as the perpetrator of a crime against industrial property, to one year in prison, a 12-month fine, compensation to the injured company CHANEL, payment of legal costs, as well as other accessory penalties. The company of which the defendant is an administrator also bears subsidiary civil liability.

The seized handbags and wallets displayed a metal anagram with two interlocking circles (Ⓞ), almost cut off on one of the ends and easy to manipulate. Removing the two marked sides resulted in CHANEL's registered logo and trademark (Ⓒ).

Background

On July 3, 2019, a police action was carried out by the Spanish Civil Guard against a wholesale establishment and warehouse in Badalona, which ended with the seizure of 788 handbags and 346 wallets that reproduced CHANEL's logos and anagrams. Said products presented two interlocking circles (Ⓞ) that were easily manipulated which, once the notches were removed, became CHANEL's logo (Ⓒ) and which corresponds to its international trademark 1189929. The defendant did not have authorisation from the brand for the sale of said products.

The Court deemed proven that the defendant was the establishment and warehouse administrator, and was present during the police operation. The now convict had acquired said products with the intent of selling them to third parties, thereby obtaining an economic profit.

Decisión

Los hechos, razona el Juzgado, son constitutivos de un delito contra la propiedad industrial conforme al artículo 274.1 del Código Penal por la reproducción no autorizada de la marca registrada. Al respecto y según se recoge en la sentencia, la jurisprudencia mayoritaria y consolidada del Tribunal Supremo y las distintas Audiencias Provinciales establece que el bien jurídico protegido es el derecho de exclusiva a la utilización y explotación en el comercio de los productos, servicios, actividades o establecimientos amparados por el derecho de propiedad industrial correspondiente, en este caso siendo titular de los derechos la compañía CHANEL.

Valorando la prueba practicada en el acto del juicio oral, el acusado afirmó ser el propietario del establecimiento, encontrándose presente durante la actuación policial, momento en el que la Guardia Civil incautó los bolsos y carteras que reproducían el doble círculo (🌀) manipulable. Dichos productos se comercializaban a un precio muy inferior a los originales. El condenado se dedicaba a la venta al por mayor de bolsos y marroquinería desde hacía diez años, y había adquirido los productos a un proveedor al cual no identificó, alegando desconocimiento respecto de la posibilidad de manipular el logotipo (🌀). Admitió, no obstante, conocer la marca CHANEL.

En declaraciones de los agentes de la Guardia Civil, éstos destacaron que el logotipo de los bolsos y carteras incautados presentaba dos círculos casi cortados en un extremo, pudiendo quitarse dos muescas de los dos lados, dando como resultado el logotipo —y marca registrada— de CHANEL.

Practicada la prueba pericial y ratificado el informe por los agentes de los Mossos d'Esquadra, se corroboró que se trataba de bolsos y monederos falsos por la similitud con el logotipo original, preparados para que el anagrama (🌀) fuera fácilmente manipulable y resultara el de la marca CHANEL, con las letras entrelazadas (CC). Tal y como

Decision


The facts, reasons the Court, constitute a crime against industrial property in accordance with article 274.1 of the Spanish Criminal Code for unauthorised reproduction of the registered trademark. In this regard, and as stated in the ruling, the majority and consolidated jurisprudence from the Spanish Supreme Court and the different Courts of Appeal establishes that the protected legal right is the exclusive right to use and exploit the trade of the products, services, activities or establishments protected by the corresponding industrial property right, in this case the company CHANEL being the rights holder.

Evaluating the evidence during the trial, the defendant confirmed he was the owner of the establishment and he was indeed present during the police action, when the Spanish Civil Guard seized the handbags and wallets that reproduced the double circle (🌀) which could be manipulated. The products in question were marketed at a much lower price than the original ones. The defendant had worked in the wholesale of handbags and leather goods for ten years, and had purchased the goods from a supplier whom he did not identify, alleging ignorance regarding the possibility of manipulating the (🌀) logo. The defendant admitted, however, to knowing the CHANEL brand.

In their statements, the Spanish Civil Guard agents highlighted that the logo on the seized handbags and wallets had two circles almost cut off at one end, making it possible to remove two notches from both sides, resulting in CHANEL's logo and registered trademark.

Once the expert evidence was carried out and the report was ratified by the Mossos d'Esquadra agents, it was confirmed that the handbags and wallets were counterfeit owing to the similarity with the original logo, prepared so that the (🌀) anagram was easily


apuntaban los agentes de la Guardia Civil, los círculos entrelazados se encontraban marcados para poder retirar las muescas en los laterales, que podían quitarse con el dedo, alicates, o tijeras. Las muescas no se encontraban adheridas o cosidas, de modo que la retirada de las mismas no dejaba marca en el producto.


El artículo 274 del Código Penal describe como conducta antijurídica el requisito de la confundibilidad, no siendo relevante que la falsificación del producto sea más o menos burda, y sí siendo el elemento determinante que se haya hecho uso de una marca protegida sin autorización de su titular o cesionario, en este caso la marca con las letras entrelazadas  que constituyen el logotipo de CHANEL.

En lo referente al conocimiento de la falsedad, nos encontramos ante una marca de notoria implantación en el mercado, habiendo admitido el condenado conocer la marca CHANEL.

A criterio del Juzgado, ha quedado acreditado que el ahora condenado actuaba con fines comerciales o industriales y sin consentimiento de CHANEL como titular de las marcas, con conocimiento de su registro. El condenado introdujo en el comercio bolsos y monederos amparados por tales derechos, vendiéndolos al por mayor, siendo que el condenado llevaba diez años trabajando en el sector. El Juzgado considera acreditados los elementos objetivo y subjetivo del tipo, siendo las pruebas de cargo practicadas en el juicio suficientes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia.

Se ha recurrido la sentencia por parte del condenado

manipulated and resulted in that of the CHANEL brand, with the intertwined letters . As the Civil Guard agents pointed out, the interlocking circles were marked so that the notches on the sides could be removed with a finger, pliers, or scissors. The notches were not attached or sewn, so removing the notches would not leave a mark on the product.

Article 274 of the Spanish Criminal Code describes the requirement of confusion as unlawful conduct, it being irrelevant whether the counterfeiting of the product is more or less crude, and the determining element being that a protected trademark has been used without authorisation from its owner or assignee, in this case the interlocked letters  of the trademark which constitute CHANEL's logo.

Regarding the knowledge of the falsehood, we are faced with a brand with a renowned presence in the market, the defendant having admitted to knowing the CHANEL brand.

In the Court's view, it has been proven that the now convict acted for commercial or industrial purposes and without CHANEL's consent as owner of the trademarks, with knowledge of said registration. The defendant introduced handbags and wallets into the Spanish market protected by said rights, selling them wholesale, and having been working in the sector for ten years. The Court considers the objective and subjective elements of the criminal offence have been accredited, the prosecution evidence carried out in the trial sufficing to undermine the principle of presumption of innocence.

The judgement has been appealed by the defendant.

SOBRE LA NECESIDAD DE ACREDITAR QUE EL JUEGO SUBSIDIARIO DE REIVINDICACIONES DE UNA PATENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD EN LOS LITIGIOS DE PATENTES

Entendemos de interés reportar la Sentencia de 10 de noviembre de 2022 del Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona, estimatoria de una demanda reconvenional de nulidad de patente. Entre otras muchas cuestiones, dicha Sentencia se pronuncia específicamente sobre la necesidad de acreditar que el juego subsidiario de reivindicaciones de una patente (presentado en el contexto de un litigio de patentes) cumple con los requisitos de patentabilidad. La Sentencia objeto de análisis fue dictada tras someter la cuestión de fondo a consideración de la Sección de Patentes del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona.

Antecedentes

En 2018, la titular de la patente europea EP 1462393, validada en España con el número ES 2270206 presentó una demanda de infracción de su patente contra una sociedad competidora.

Una vez emplazada, la demandada presentó contestación a la demanda y demanda reconvenional alegando respectivamente (i) la inexistencia de infracción de la patente de autos y (ii) la nulidad de la patente por incurrir esta en diferentes causas de nulidad, entre las que se encontraban la falta de novedad y la falta de actividad inventiva.

En abril de 2019, la titular de la patente concernida presentó contestación a la demanda reconvenional. Asimismo, haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 120.3 de la Ley de Patentes, presentó un juego subsidiario que habría de surtir efectos para el caso de que el juego original de reivindicaciones de su patente fuese considerado nulo.

ON THE NEED TO PROVE THAT THE SUBSIDIARY SET OF CLAIMS OF A PATENT COMPLIES WITH THE PATENTABILITY REQUIREMENTS IN PATENT LITIGATION CASES

We consider that it is of interest to report the Judgment of 10 November 2022 of the Commercial Court No. 5 of Barcelona, which upheld a counterclaim for patent nullity. Amongst many other issues, this Judgment specifically rules on the need to prove that the subsidiary set of claims of a patent (filed in the context of patent litigation) complies with the patentability requirements. The Judgment under analysis was handed down after the Patent Section of the Barcelona Commercial Court of First Instance had considered the merits of the case.

Background

In 2018, the holder of European patent EP 1462393, validated in Spain under number ES 2270206 filed a claim for infringement of her patent against a competitor company.

After being summoned, the defendant filed a defence and a counterclaim writ, alleging respectively (i) that there was no infringement of the patent at issue and (ii) that the patent was invalid on various grounds of invalidity, including lack of novelty and lack of inventive step.

In April 2019, the owner of the patent concerned filed a response to the counterclaim. Furthermore, making use of the provisions of article 120.3 of the Patent Act, it filed a subsidiary set of claims that would be effective in the event that the original set of claims of its patent were to be considered invalid.

Decisión de la Sentencia

El Juzgado analiza en un primer momento la validez de la patente, declarando su nulidad por carecer de actividad inventiva a la vista de la combinación de diversas patentes anteriores aducidas en la demanda reconvenional de nulidad.

En cuanto al análisis de nulidad de una patente por falta de actividad inventiva, el Juzgado recuerda la utilidad de aplicar el método problema-solución, utilizado por la Oficina Europea de Patentes, a fin de evitar una valoración de la actividad inventiva ex post facto.

El Juzgado declara que la aplicación del método supone seguir tres pasos: a) la determinación del estado de la técnica más próximo, b) la definición de cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento y c) partiendo de estos dos elementos, valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia. Este último paso implica, por una parte, que el experto se hubiera planteado el problema que el invento trata de solucionar y, por otra, que la solución propuesta le hubiera parecido obvia.

Una vez declarada nula la patente de autos, el Juzgado pasa a analizar la admisibilidad del juego subsidiario presentado por la titular de la patente y centra el análisis en el ataque de la actora reconviniente por adición de materia.

El Juzgado llama la atención sobre el hecho que, al presentar en sede judicial el juego subsidiario de su patente limitada, la demandada reconvenida no presentó pericial técnica alguna que justificase la concurrencia de los requisitos de patentabilidad del juego subsidiario de reivindicaciones, ni tampoco ninguna pericia destinada a refutar los

Judgment

The Court started by analysing the validity of the patent, declaring it invalid for lack of inventive step in view of the combination of various earlier patents adduced in the counterclaim for invalidity.

With regard to the analysis of the invalidity of a patent for lack of inventive step, the Court recalls the usefulness of applying the problem-solution approach, used by the European Patent Office, in order to avoid an ex post facto assessment of inventive step.

The Court states that the application of the method involves three steps: a) the determination of the closest state of the art, b) the definition of the technical problem to be solved by the new invention and c) on the basis of these two elements, the assessment of whether or not the claimed invention was obvious to a skilled person in the art. This last step entails, on the one hand, that the skilled person in the art would have considered the problem that the invention seeks to solve and, on the other hand, that the proposed solution would have seemed obvious to that person.

Once the patent in question had been declared invalid, the Court went on to analyse the admissibility of the subsidiary set of claims brought by the patentee and focused its analysis on the counterclaimant's attack on added matter.

The Court draws attention to the fact that, in patent litigation, when submitting a subsidiary set of claims, the patentee did not submit any technical expertise to justify the concurrence of the patentability requirements of the subsidiary set of claims, nor any

argumentos de la demandante reconviniente para atacar la validez del juego subsidiario de reivindicaciones en base a la alegada adición de materia.

Respecto al análisis de adición de materia, el Juzgado señala que se trata de una causa de nulidad consistente precisamente en que el objeto del juego subsidiario presentado excede del contenido de la solicitud de patente tal y como fue presentada.

En este contexto, el Juzgado acoge también los argumentos de nulidad por adición de materia, declarando nulo también el juego subsidiario de reivindicaciones presentado por la titular de la patente.

Finalmente, habiendo apreciado la nulidad tanto del juego principal de reivindicaciones de la patente como el del juego subsidiario, el Juzgado desestima la acción de infracción ejercitada por la actora, tanto del juego principal como del subsidiario de reivindicaciones.

Esta Sentencia no es firme ya que pende un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª).

expertise aimed at refuting the arguments of the counterclaimant to attack the validity of the subsidiary set of claims on the basis of the alleged added matter.

With regard to the analysis of added matter, the Court points out that this is a ground for invalidity consisting precisely in the fact that the subject matter of the subsidiary set of claims filed exceeds the content of the patent application as filed.

In this context, the Court also accepts the arguments of invalidity on the grounds of added matter, declaring the subsidiary set of claims presented by the patentee to be invalid as well.

Finally, having found that both the main set of claims of the patent and the subsidiary set of claims were invalid, the Court dismissed the infringement action brought by the patentee, both the main set of claims and the subsidiary set of claims.

This Judgement is not final as an appeal is pending before the Barcelona Court of Appeal (15th Section).

4

NUEVO SOCIO EN GRAU & ANGULO

Grau & Angulo se complace en anunciar que Ignacio Pontijas, abogado de la firma desde 2014, ha sido promovido a socio con efectos a partir de enero de 2023.

Desde nuestra oficina de Madrid, Ignacio viene desempeñando un papel clave en el equipo de Life Sciences, interviniendo en muchos de los litigios de patentes más importantes sobre fármacos superventas, así como llevando el primer litigio de patentes sobre medicamentos biosimilares en España. Ignacio también es conocido por impartir clases en varios de los Masters de la especialidad.



A NEW PARTNER FOR GRAU & ANGULO

Grau & Angulo is delighted to announce that, as of January 2023, Ignacio Pontijas has been promoted to partner at the firm.

Ignacio has worked with Grau & Angulo since 2014, based at the Madrid office, and has long played a vital role in the Life Sciences team, being involved in many of Spain's most important patent litigations regarding blockbuster drugs and also handing the first biosimilar patent litigation in Spain. Ignacio also teaches on various Master's degree programmes.