

- 1 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 2 Protección penal  
Criminal enforcement
- 3 Diseños comunitarios  
Community designs
- 4 Patentes mecánicas  
Mechanical patents

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

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

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
C/ Padre José de Sosa, 1  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26

## 1 EL TRIBUNAL DE PATENTES DE BARCELONA REVOKA UNA MEDIDA CAUTELAR ACORDADA SIN AUDIENCIA DE PARTE EN EL CASO NUVARING® BARCELONA PATENT COURT REVOKES PRELIMINARY INJUNCTION PREVIOUSLY GRANTED EX PARTE IN THE NUVARING® CASE

El pasado 12 de diciembre de 2017 el Juzgado Mercantil nº 5 de Barcelona revocó una medida cautelar previamente acordada sin audiencia de parte a instancia de MERCK SHARP & DOHME BV (MSD) contra LABORATORIOS LEÓN FARMA y EXELTIS HEALTHCARE por supuesta infracción de patente.

Este caso tiene una gran trascendencia ya que el producto de las demandadas, que es el primer producto competidor del anillo vaginal anticonceptivo NuvaRing® de MSD, se fabrica en España para su comercialización en varios países europeos, donde se siguen en paralelo otros procedimientos judiciales por supuesta infracción de patente.

### Antecedentes

MSD es titular de la patente europea EP0876815 (en adelante, EP'815), que lleva por título "Sistema de administración de fármacos para dos o más sustancias activas". La patente caduca el 9 de abril de 2018.

La patente EP'815 tiene por objeto un anillo vaginal de polímero termoplástico que comprende dos principios activos, etonogestrel y etinilestradiol, en el que el etonogestrel está disuelto por encima del nivel de saturación en el núcleo de polímero del anillo.

LEÓN FARMA ha desarrollado el primer anillo vaginal anticonceptivo que se comercializa con un núcleo de poliuretano termoplástico, y contiene etonogestrel y etinilestradiol como principios activos (en adelante, el anillo LF). En el anillo LF el etonogestrel está disuelto en el núcleo de poliuretano por debajo del nivel de saturación. El anillo LF se fabrica por LEÓN FARMA y se comercializa por EXELTIS con la marca Ornibel®.

### Hechos

El 27 de junio de 2017 MSD solicitó unas diligencias de comprobación de hechos para tratar de obtener prueba de que el anillo LF caería dentro del alcance de la patente EP'815. En concreto, MSD solicitó que se requiriera a la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) para que facilitara información técnica detallada sobre el anillo LF.

Last 12 December 2017, the Commercial Court No. 5 of Barcelona revoked a preliminary injunction, which had been previously granted ex parte at the request of MERCK SHARP & DOHME BV (MSD) against LABORATORIOS LEÓN FARMA and EXELTIS HEALTHCARE, for alleged patent infringement.

This case is of great importance as the product of the defendants, which is the first competitor of MSD's contraceptive vaginal ring NuvaRing®, is manufactured in Spain for its sale in several European countries, where other patent infringement proceedings are being prosecuted in parallel.

### Background

MSD is the holder of European patent EP0876815 (hereinafter EP'815), which is entitled "Drug delivery system for two or more active substances". The patent expires on 9 April 2018.

The object of the EP'815 patent is a vaginal ring of a thermoplastic polymer comprising two active substances, etonogestrel and ethinylestradiol, in which the etonogestrel is dissolved above the saturation level in the polymer core of the ring.

LEÓN FARMA has developed the first commercial contraceptive vaginal ring with a thermoplastic polyurethane core, and it contains etonogestrel and ethinylestradiol as active substances (hereinafter, the LF ring). Etonogestrel is dissolved in the polyurethane core of the LF ring below the saturation level. The LF ring is manufactured by LEÓN FARMA and is marketed by EXELTIS under the trademark Ornibel®.

### Facts

On 27 June 2017 MSD requested ex parte inspection proceedings so as to try to obtain evidence that the LF ring would fall within the scope of the EP'815 patent. Specifically, MSD requested that the Spanish Drug Agency (AEMPS) be required to provide detailed technical information about the LF ring.

El Juzgado acordó las diligencias y designó un perito para que elaborara un informe sobre la posible infracción de la patente EP'815 con base en la documentación proporcionada por la AEMPS.

La perito judicial explicó en su informe que no pudo determinar si en el anillo LF el etonogestrel está disuelto en el núcleo por encima o por debajo del nivel de saturación, al no tener información suficiente. Sin embargo, concluyó que existía la posibilidad de que se infringiera la patente.

El 11 de septiembre de 2017, antes de conocer el resultado de las diligencias, MSD solicitó medidas cautelares sin audiencia de parte contra LEÓN FARMA y EXELTIS por supuesta infracción de la patente EP'815 por la fabricación y comercialización del anillo LF (Ornibel®).

MSD alegó que el anillo LF caería dentro del ámbito de protección de la patente EP'815. Para soportar su planteamiento, MSD presentó un informe pericial en el que se concluía que, con una elevada probabilidad, el etonogestrel estaría disuelto por encima del nivel de saturación en el núcleo del anillo LF.

Los peritos de MSD no realizaron tests o pruebas de ningún tipo sobre muestras del anillo LF ni sobre muestras del poliuretano de su núcleo, sino que se basaron en una serie de supuestos indicios para inferir la infracción de la patente en términos de probabilidad.

El Juzgado concedió las medidas cautelares sin audiencia de parte mediante Auto de 18 de septiembre de 2017.

LEÓN FARMA y EXELTIS se opusieron a la medida cautelar alegando la no infracción de la patente EP'815, pues, contrariamente a lo que se reivindica en la patente, en el anillo LF el etonogestrel está disuelto en el núcleo muy por debajo del nivel de saturación. A este respecto, presentaron un informe pericial basado en ensayos experimentales sobre la concentración de saturación del etonogestrel en el poliuretano del núcleo del anillo LF, confirmando así que el etonogestrel está disuelto por debajo del nivel de saturación en el núcleo del anillo LF.

#### Decisión

Tras la vista, el Juzgado estimó la oposición de LEÓN FARMA y EXELTIS y revocó las medidas cautelares, mediante el Auto comentado, que fue deliberado por los Jueces de Patentes de Barcelona.

En primer lugar, el Juzgado reprocha su actuación a la perito judicial, al considerar que ha sido parcial y que ha actuado más como perito de la demandante MSD que como perito judicial.

En segundo lugar, el Auto revisa la prueba pericial de MSD. El Juzgado critica que no se funde en tests o análisis de ningún tipo, y que los peritos de MSD concluyan la infracción de la patente en términos probabilísticos.

Además, el Juzgado también critica la conducta de MSD al instar las medidas cautelares sin audiencia de parte sin esperar siquiera al resultado de las diligencias de comprobación de hechos que ella misma había solicitado.

El Juzgado concluye que MSD tenía la carga de probar la infracción de la patente y que, aun habiendo contado con la mayor facilidad probatoria, no la ha probado.

The Court granted the inspection and decided to appoint and instruct an expert to prepare a report on the possible infringement of the EP'815 patent based on the documentation provided by the AEMPS.

The court-appointed expert explained in her report that she could not establish whether the etonogestrel is dissolved in the core of the LF ring above or below the saturation level, due to lack of sufficient information. However, she concluded that it was possible that the patent was infringed.

On 11 September 2017, before knowing the result of the inspection, MSD requested an ex parte preliminary injunction against LEÓN FARMA and EXELTIS for alleged infringement of the EP'815 patent for the manufacture and marketing of the LF ring (Ornibel®).

MSD argued that the LF ring would fall within the scope of protection of the EP'815 patent. To support its allegations, MSD filed an expert report in which it was concluded that, most likely (*"with a high probability"*), the etonogestrel would be dissolved above the saturation level in the core of the LF ring.

MSD's experts did not perform any tests or analysis of any kind on samples of the LF ring nor on samples of the polyurethane of its core. Instead, they relied on a series of alleged indicia to infer the patent infringement in terms of probability.

The Court granted the preliminary injunction ex parte, by Order of 18 September 2017.

LEÓN FARMA and EXELTIS opposed the preliminary injunction alleging the non-infringement of the EP'815 patent because, in contrast to what the patent claims, in the LF ring the etonogestrel is dissolved in the core way below the saturation level. In this regards, they filed an expert report based on experimental tests about the saturation concentration of etonogestrel in the polyurethane used in the manufacture of the LF ring, thus confirming that etonogestrel is dissolved below the saturation level in the LF ring core.

#### Decision

After the hearing, the Court upheld the opposition of LEÓN FARMA and EXELTIS and revoked the preliminary injunction, by means of the mentioned Order, deliberated by the Patent Judges of Barcelona.

First, the Court reproaches the performance of the court-appointed expert, concluding that she was partial and acted as an expert of the plaintiff, MSD, rather than as a court-appointed expert.

Secondly, the decision reviews MSD's expert evidence. The Court criticizes that it is not based on tests or analysis of any kind, and that MSD's experts concluded the patent infringement in terms of probability.

In addition, the Court also criticizes the conduct of MSD in seeking an ex parte preliminary injunction without even waiting for the outcome of the inspection proceedings that it had requested itself.

The Court concludes that MSD had the burden of proving the patent infringement and that, even though it had the greatest probative facility, it did not prove it.

Por último, el Juzgado valora positivamente la prueba pericial de LEÓN FARMA y EXELTIS, basada en ensayos experimentales concretos, y considera que contribuye a concluir la no-infracción de la patente.

MSD ha apelado esta decisión.

Finally, the Court makes a positive assessment of the expert evidence provided by LEÓN FARMA and EXELTIS, based on specific experimental tests, and it considers that it contributes to conclude the non-infringement of the patent.

MSD has appealed this decision.

## 2 CONDENA PENAL POR VENTA DE ZAPATILLAS FALSAS CRIMINAL SENTENCE FOR THE SALE OF COUNTERFEIT SHOES

La Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado mediante Sentencia de 23 de febrero de 2018 el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la Sentencia de 27 de octubre de 2017 del Juzgado de lo Penal nº 9 de Barcelona, confirmando íntegramente su fallo condenatorio.

El Juzgado había condenado a un vendedor online de zapatillas ilícitas por un delito contra la Propiedad Industrial previsto en el artículo 274 del Código Penal.

La sentencia confirmada incluía una pena de prisión, el pago de una multa, de los daños y perjuicios al titular de las marcas infringidas y de las costas procesales de la acusación particular.

Los hechos se produjeron durante los años 2009 y 2012, al poner el acusado a la venta zapatillas ilícitas a través de una cuenta de Facebook en la que el infractor ofrecía a sus “contactos” diversos productos ilícitos. Los compradores solicitaban por mensaje privado los correspondientes productos, y el infractor les facilitaba su cuenta bancaria para que realizaran el pago. El infractor daba instrucciones a sus clientes para que no se refirieran a la cuenta de Facebook en la que se ofrecían los productos ilícitos.

El infractor, a su vez, había adquirido de una página web portuguesa las zapatillas que posteriormente eran entregadas a los clientes bajo demanda.

El infractor alegó que no era consciente de la naturaleza ilícita de los productos que posteriormente vendía, creyendo que estaba adquiriendo zapatillas genuinas desde la web portuguesa. La pretendida ausencia del elemento subjetivo del tipo penal (dolo) fue el principal debate durante el juicio oral. El Juzgado de lo Penal consideró que el carácter notorio de las marcas infringidas es tan obvio que el infractor tenía que ser perfectamente conocedor de la naturaleza ilícita de los productos que adquiría.

Esta argumentación ha sido respaldada por la Audiencia Provincial, que ha subrayado como determinante el hecho de que los precios de adquisición y de venta eran bastantes inferiores a los usuales, ya que el infractor era plenamente conocedor del precio de las zapatillas originales.

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial de Barcelona han valorado como indicativos de la existencia del dolo el hecho de que el infractor adoptara “disposiciones preventivas” para que su actividad online no fuera detectada, y el hecho de que conste que el infractor conocía la marca.

El Juzgado de lo Penal había ordenado el pago de los daños, que incluyen tanto los costes del detective privado contratado por la acusación particular para descubrir

On 23 February 2018, the Court of Appeal of Barcelona issued a ruling dismissing the writ of appeal filed by the defendant against the condemnatory judgement issued by Trial Court nº 9 of Barcelona on 27 October 2017, confirming its content entirely.

The court had sentenced an online-seller of counterfeit shoes for committing a crime against industrial property rights, as set out in Article 274 of the Spanish Criminal Code.

The confirmed judgement included a prison sentence, the payment of a fine and damages to the holder of the infringed trademarks and of the private prosecutor’s legal costs of the proceedings.

The crime was committed between 2009 and 2012 when the defendant put counterfeit shoes on sale through a Facebook account offering his “contacts” various counterfeit products. The customers sent a private message to order the corresponding products and the defendant provided them with his bank account to make the payment, instructing them not to refer to the Facebook account where the counterfeit products were offered.

The defendant, in turn, purchased the shoes from a Portuguese website and they were later provided to the customers on demand.

The offender alleged that he was unaware of the counterfeit nature of the shoes he later sold, believing he was purchasing genuine shoes from said Portuguese website. The alleged absence of the subjective element of the criminal offence (criminal intent) was the main debate during the trial hearing. The Trial Court considered that the well-known nature of the counterfeit trademarks is so obvious that the defendant had to be aware of the counterfeit nature of the goods he was purchasing.

This argument was backed by the Court of Appeal, which stressed as a determining factor the fact that both the acquisition and sale prices were much lower than the usual ones, so the defendant was fully aware of the price of the genuine shoes.

Both the Trial Court and the Court of Appeal of Barcelona considered that the fact that the defendant adopted “preventive provisions” for his online activity to go undetected, as well as the fact that the defendant knew the trademark, to be an indication of the existence of criminal intent.

The Trial Court had ordered the payment of damages, which included both the costs of the private detective hired by the private prosecutor

la identidad de la persona que operaba a través de la cuenta de Facebook, así como la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho.

Se destaca la importancia que tiene la aplicación del criterio indemnizatorio previsto en el artículo 43.2.b de la Ley de Marcas frente al más comúnmente aplicado por la jurisdicción penal de los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación, previsto en el artículo 43.2.a de la Ley de Marcas.

La aplicación de dicho criterio en el presente caso tiene una repercusión económica evidente para el titular de la marca, debido a que únicamente se incautaron un número limitado de pares de zapatillas, siendo por tanto el criterio de la licencia el más idóneo para calcular los daños y perjuicios causados por el delito continuado de distribución de zapatillas falsas, objeto de este procedimiento.

En el presente caso, el Juzgado de lo Penal estimó la petición de la acusación particular, por entender que el infractor, a través de la cuenta de Facebook, se comportaba sin serlo, como un licenciatario *de facto* de los productos del titular de la marca.

to discover the identity of the person behind the Facebook account and the amount that the offender should have paid to the trademark holder for a licence that would have legally allowed him to carry out its use.

It is important to stress the application of the criteria provided in Article 43.2.b of the Spanish Trademark Act as opposed to the more commonly applied criteria in the criminal jurisdiction consisting of the profits the trademark holder would have made if the counterfeiting offence had not happened. Such criteria is provided in Article 43.2.a of the Trademark Act.

The application of said criteria has clear economic repercussions for the trademark holder in this case due to the fact that a reduced number of pairs of shoes were seized, so the licence criteria was more appropriate with regard to damages caused by the continued distribution of counterfeit shoes, the object of the proceedings.

In this case, the Trial Court accepted the request from the private prosecutor, considering that through the Facebook account, the defendant had behaved as if he were a *de facto* licensee of the trademark holder's products.

### 3 EL ASPECTO TÉCNICO DE LA FORMA EN LOS DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS THE TECHNICAL ASPECT OF THE FORM IN COMMUNITY DESIGNS

El artículo 8.1 del Reglamento 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC) establece que un dibujo o modelo comunitario no confiere su protección a las características de apariencia de un producto que están dictadas exclusivamente por una función técnica.

Tanto diversos Tribunales de Marca de la Unión Europea (TMUE), como la EUIPO, a la hora de interpretar el alcance de la exclusión de protección del artículo 8.1, han venido aplicando la **“teoría de la multiplicidad de formas”**. Según dicha teoría, si existen formas alternativas que permitan realizar la misma función técnica, el modelo funcional es susceptible de protección, puesto que tal existencia demostraría que el dibujo o modelo no vendría dictado exclusivamente por su función técnica.

Los TMUE de Alicante han venido aplicando esta teoría en diversas resoluciones, entre ellas: (i) Auto de medidas cautelares del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 20.11.2007 (caso SILVERLIT), (ii) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de 28.11.2012 (caso HOSTEL DRAP, S.L.) y (iii) Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 05.04.2012 (caso CEGASA).

En estas resoluciones, se establece que, de la expresión legal “exclusivamente” del art. 8.1 RDC, se deduce que *“si la misma función técnica puede ser realizada por apariencias formales diversas, el modelo/dibujo funcional es susceptible de protección, lo que supone acoger el llamado criterio de la multiplicidad de formas, que es un criterio favorable a la protección del diseño”*.

Dicha teoría de la multiplicidad de formas ha sido confrontada a otra teoría encaminada igualmente a interpretar el alcance de la exclusión del art. 8.1 RDC, cual es la denominada **“teoría de la causalidad”**.

Article 8.1 of Regulation 6/2002 on Community Designs (CDR) establishes that a Community design shall not subsist on features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.

Various Trademark Courts of the EU (TMEU) and the EUIPO, when interpreting the scope of the exclusion of protection of article 8.1, have been applying the **“theory of the multiplicity of forms”**. According to this theory, if there are alternative ways to perform the same technical function, the functional design is susceptible to protection, since such an existence would show that the design would not be dictated exclusively by its technical function.

The TMEU of Alicante in particular, have been applying this theory in various resolutions, among which are: (i) Decision on precautionary measures of Commercial Court No.1 of 20.11.2007, (SILVERLIT case), (ii) Judgment of Commercial Court No. 2 of 28.11.2012 (HOSTEL DRAP, S.L. case) and (iii) Judgment of Commercial Court No. 1 of 05.04.2012 (CEGASA case).

In these decisions, it is established that, from the legal expression “solely” in art. 8.1 CDR, it follows that *“if the same technical function can be performed by different formal appearances, the functional design is susceptible to protection, which implies accepting the so-called multiplicity of forms criterion, which is a criterion favorable to the design protection”*.

This theory of the multiplicity of forms has been confronted with another theory also aimed at interpreting the scope of the exclusion of art. 8.1 CDR, which is the so-called **“theory of causality”**.

La teoría de la causalidad determina que se debe valorar si las características de apariencia del diseño fueron adoptadas por el diseñador únicamente por su función técnica o si lo fueron también por motivos estéticos, en cuyo caso el dibujo/modelo industrial sería protegible.

En vista de la dualidad de teorías interpretativas de esta cuestión, cobra especial importancia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 08.03.2018 (asunto C-395/16, DOCERAM c. CeramTec), la cual interpreta el artículo 8.1 RDC.

Las cuestiones prejudiciales fueron planteadas por el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf con motivo de una demanda reconvenzional de nulidad en la que se cuestionaba la validez de varios dibujos o modelos, por considerarse que las características de apariencia de los productos de que se trataba estaban dictadas exclusivamente por su función técnica.

Mediante la primera cuestión prejudicial, preguntó al Tribunal si el art. 8.1 RDC debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar si las características de apariencia de un producto están dictadas exclusivamente por su función técnica, resulta determinante la ausencia de dibujos o modelos alternativos (teoría de la multiplicidad de formas), o si, por el contrario, es preciso demostrar que esa función es el único factor que determinó tales características (teoría de la causalidad).

El TJUE, remitiéndose a lo establecido por el Abogado General, concluye que el artículo 8.1 RDC, leído a la luz del Considerando 10, tiene como finalidad impedir que la innovación tecnológica se vea obstaculizada debido a la protección de las características de apariencia de un producto dictadas exclusivamente por una función técnica.

A tal efecto, el TJUE establece que, si la mera existencia de dibujos o modelos alternativos que permitan realizar la misma función que la del producto de que se trate bastase para descartar la aplicación del artículo 8.1 del Reglamento nº 6/2002, no podría excluirse que una empresa pudiera registrar, como dibujo o modelo, varias formas concebibles de un producto que incorporasen características de su apariencia que estuvieran dictadas exclusivamente por su función técnica. Ello permitiría a tal empresa beneficiarse de una protección exclusiva en la práctica, equivalente a la conferida por una patente y podría impedir a sus competidores ofrecer un producto que incorporase ciertas características funcionales o limitar las soluciones técnicas posibles, privando así al referido artículo 8.1 RDC de su efecto útil.

Así pues, el TJUE claramente se postula a favor de la teoría de la causalidad respondiendo que para excluir la protección conferida por el referido Reglamento, es preciso demostrar que la función técnica es el único factor que determinó las características del diseño, sin que consideraciones relacionadas con el aspecto visual del producto hayan desempeñado papel alguno en la elección de tales características. Siendo, por tanto, irrelevante, la existencia de dibujos o modelos alternativos.

El TJUE también responde que el Reglamento nº 6/2002 no precisa el modo en que ha de apreciarse si las características de un producto están dictadas por una función técnica y concluye que el Juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias

The theory of causality determines that it must be assessed if the appearance characteristics of the design were adopted by the designer solely for its technical function or if they were also for aesthetic reasons, in which case the industrial design would be protected.

In view of the duality of interpretative theories of this issue, the judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) of 8.3.2018 (Case C-395/16, DOCERAM v. CeramTec), is particularly important, as it interprets Article 8.1 CDR.

The preliminary rulings were raised by the Higher Regional Court of Düsseldorf on the grounds of a counterclaim for invalidity, in which the validity of several designs was questioned, since the appearance characteristics of the products concerned were dictated exclusively by their technical function.

In its first question, the Court was asked if Article 8.1 CDR must be interpreted as meaning that, in order to ascertain whether the appearance features of a product are solely dictated by its function, the lack of alternative designs is decisive (theory of the multiplicity of forms), or whether it must be established that function is the only factor which dictated those characteristics (theory of causality).

In referring to what was established by the Advocate General, the CJEU concludes that Article 8.1 CDR, read in the light of recital 10 thereof, these provisions aim to prevent technological innovation from being hampered by granting design protection to features dictated solely by a technical function of a product.

To this end, the CJEU establishes that, if the mere existence of alternative designs fulfilling the same function as that of the product concerned was sufficient in itself to exclude the application of Article 8.1 of Regulation No 6/2002, a single economic operator would be able to obtain several registrations as a Community design of different possible forms of a product incorporating features of appearance of that product which are exclusively dictated by its technical function. This would enable such an operator to benefit, with regard to such a product, from exclusive protection which is, in practice, equivalent to that offered by a patent, which would prevent competitors from offering a product incorporating certain functional features or limit the possible technical solutions, thereby depriving Article 8.1 CDR of its full effectiveness.

Thus, the CJEU clearly posits itself in favour of the theory of causality by responding that in order to exclude the protection conferred by the aforementioned Regulation, it must be established that the technical function is the only factor which determined the design's features, with considerations related to the visual aspect of the product having played no role in the choice of such features. The existence of alternative designs is therefore irrelevant.

The CJEU also replies that Regulation No 6/2002 provides no clarifications as to whether the relevant features of a product's appearance have been dictated by its technical function and concludes that the national court must take account of all

objetivas pertinentes para evaluar tal cuestión, sin que proceda basarse en la percepción de un “observador objetivo”.

En conclusión, la interpretación otorgada por el TJUE al art. 8.1 RDC obliga a los TMUE y a la EUIPO a revisar su práctica y supone la existencia de una interpretación uniforme y autorizada en relación al aspecto técnico de la forma en los dibujos y modelos industriales comunitarios y nacionales de la UE.

the relevant objective circumstances to assess that issue, without having to be based on the perception of an “objective observer”.

In conclusion, the interpretation granted by the CJEU to Art. 8.1 CDR forces the TMEU and the EUIPO to review their practice and assumes the existence of a uniform and authoritative interpretation regarding the technical aspect of the form in Community designs and national designs of the EU.

## 4 ESTIMADA LA ACCIÓN DE NESTLÉ DE INFRACCIÓN DE SUS PATENTES RELATIVAS A LAS CÁPSULAS DE NESCAFÉ DOLCE GUSTO NESTLÉ'S INFRINGEMENT ACTION OF ITS PATENTS RELATED TO NESCAFÉ DOLCE GUSTO CAPSULES IS UPHELD

Mediante Sentencia de 9 de enero de 2018, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona ha confirmado la acción de infracción de patente presentada por Société des Produits Nestlé (“NESTLÉ”) contra Fast Eurocafé, SA (“FAST EUROCAFÉ”), basada en las patentes EP 1.472.156 - ES 2.260.626 (“EP’156”) y EP 1.808.382 - ES 2.407.963 (“EP’382”).

### Antecedentes

NESTLÉ es el titular de las patentes EP’156 y EP’382 que protegen las cápsulas del conocido sistema NESCAFÉ Dolce Gusto®.

Desde mayo de 2015, FAST EUROCAFÉ ha estado importando, ofreciendo para la venta y comercializando cápsulas de bebidas compatibles con el sistema NESCAFÉ Dolce Gusto®.

En enero de 2016, NESTLÉ presentó una acción de infracción de patente contra FAST EUROCAFÉ basada en dichas patentes. FAST EUROCAFÉ había lanzado dos versiones diferentes de cápsulas: las “V1” que se abrían por el medio de las cápsulas; y las “V2” que se abrían por los bordes de las cápsulas (aberturas “V”) y en algunos casos, también se reproducían las mismas aberturas encontradas en las cápsulas V1 (agujeros centrales).

### Argumentos de las partes

Los principales argumentos de NESTLÉ fueron que tanto las cápsulas V1 como V2 infringían las patentes EP’156 y EP’382 que protegen una *cápsula diseñada para ser extraída mediante inyección de un fluido bajo presión en un dispositivo de extracción, conteniendo una sustancia para la preparación de una bebida, comprendiendo una cámara cerrada que contiene dicha sustancia y medios que permiten que dicha cápsula sea abierta en el momento de su utilización y para permitir que dicha bebida fluya fuera, caracterizada porque la abertura se consigue mediante el acoplamiento relativo de los medios de abertura con una pared de retención de la cámara cerrada y porque el acoplamiento relativo se lleva a cabo bajo el efecto de la elevación de la presión del fluido en la cámara* (EP’156, y en términos parecidos la patente EP’382).

Por su parte, FAST EUROCAFÉ argumentó que (i) las patentes de NESTLÉ no eran válidas, (ii) las patentes no habían sido infringidas debido a que en las aberturas “V” de las cápsulas V2, no se produce ni un rasgado ni una perforación, sino sólo un desprendimiento de la pared de retención de la copa y que no hay una circulación significativa de bebida a través de los

By Judgement of 9 January 2018, the Commercial Court nº 5 of Barcelona upheld the patent infringement action filed by Société des Produits Nestlé (“NESTLÉ”) against Fast Eurocafé, S.A. (“FAST EUROCAFÉ”), based on the patents EP 1.472.156 – ES 2.260.626 (“EP’156”) and EP 1.808.382 – ES 2.407.963 (“EP’382”).

### Background

NESTLÉ is the holder of the patents EP’156 and EP’382 which protect the capsules of the well-known NESCAFÉ Dolce Gusto® system.

Since May 2015, FAST EUROCAFÉ has imported, offered and sold capsules of beverages compatible with the NESCAFÉ Dolce Gusto® system.

In January 2016, NESTLÉ filed a patent infringement action against FAST EUROCAFÉ based on these patents. Two different versions of capsules had been launched in the market by FAST EUROCAFÉ: capsules “V1” which were opened in the middle of the capsules; and capsules “V2” which were opened at the edges of the capsules (“V” openings) and in some cases, also reproduced the same openings found on capsules V1 (through holes).

### Arguments of the parties

NESTLÉ’s main arguments were that both V1 and V2 capsules infringed the patents EP’156 and EP’382 which protect *“a capsule designed to be extracted by injection of a fluid under pressure in an extraction device, containing a substance for the preparation of a beverage, comprising a closed chamber containing the said substance and a means allowing the said capsule to be opened at the time of its use and for allowing the said beverage to flow out characterized in that opening is achieved by a relative engagement of the opening means with a retaining wall of the closed chamber and in that the relative engagement is performed under the effect of the rise in pressure of the fluid in the chamber”* (EP’156, the wording of EP’382 being very similar).

For its part, FAST EUROCAFÉ argued that (i) NESTLÉ patents were invalid, (ii) the patents had not been infringed due to the fact that in the “V” openings of capsules V2, there was no tearing or puncturing but only a *detachment of the retaining wall from the cup* and there was no significant outflow of beverage via the through holes present in approximately 20% of capsules V2.

agujeros centrales presentes en aproximadamente el 20% de las cápsulas V2.

No hubo defensa con respecto a las cápsulas V1. FAST EUROCAFÉ simplemente sostuvo que esas cápsulas no estaban en el mercado en el momento en que se presentó la demanda.

Para defender la no infracción, FAST EUROCAFÉ interpretó el alcance de protección de la reivindicación 1 de ambas patentes de forma restrictiva, considerando que, aunque la reivindicación 1 de EP'156 no menciona que los medios de apertura tienen que "rasgar" o "perforar" la película delgada de la cámara cerrada, la afirmación debe interpretarse como si esta característica estuviera en ella; y en relación con la reivindicación 1 de la patente EP'382, que incluye la característica de "desgarro", la interpretación de este término debe ser, en opinión del demandado, muy restrictivo.

**Sentencia**

Mediante Sentencia de 9 de enero de 2018, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, en realidad, la Sección de Patentes de Primera Instancia, ha declarado lo siguiente:

- Las reivindicaciones deben interpretarse de acuerdo con la descripción, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de EP'156 no incluye la característica de apertura por desgarro o perforación y considerando que la descripción explica que los medios de apertura pueden tener cualquier forma o cualquier mecanismo y menciona algunos de ellos. En opinión del Juzgado, la interpretación de la reivindicación defendida por FAST EUROCAFÉ no tiene sentido.

Con respecto a la reivindicación 1 de EP'382, el Juzgado ha considerado que, aunque la reivindicación incluye la característica de "desgarro", teniendo en cuenta que la descripción establece expresamente que la palabra "desgarro" debe entenderse de una manera amplia, la interpretación de la demandada también es justificada.

- Después de determinar el alcance de la protección de las patentes, el Juzgado ha analizado su validez y ha señalado que ambas son válidas.
- En relación con la infracción, tras un análisis profundo de las pruebas de ambas partes, el Juzgado ha concluido que (i) incluso aceptando que no hay rasgaduras o perforaciones en las aberturas "V" de las cápsulas V2, y aceptando, como defendió FAST EUROCAFÉ, que hay una mera separación o desprendimiento de la película delgada, esta forma de abrir las cápsulas cae dentro del alcance de protección de las patentes de NESTLÉ, ya que se trata de medios de apertura que, incluso sin rasgar ni perforar, permiten la apertura de la cápsula para que la bebida salga, evitando la contaminación cruzada y (ii) en relación con los "agujeros centrales", que también entran dentro del ámbito de protección de las patentes debido a que hay una apertura / rotura / perforación de la película delgada que, aunque mínima, permite una salida de bebida.
- En cuanto a las cápsulas V1, dado que la demandada no presentó ningún medio de prueba para defender la no infracción de las Patentes, el Juzgado da por reproducidos los argumentos relativos a las cápsulas V2.

FAST EUROCAFÉ ha apelado esta Sentencia.

There was no defence regarding capsules V1. FAST EUROCAFÉ just explained that those capsules were not in the market at the time that the complaint was filed.

In order to defend the non-infringement, FAST EUROCAFÉ interpreted the scope of protection of claim 1 of both patents in a restrictive way, considering that although claim 1 of EP'156 does not mention that the opening means having to "tear" or "puncture" the thin film of the closed chamber, the claim should be interpreted as if this feature were in it, and in relation to claim 1 of the patent EP'382, which does include the "tearing" feature, the interpretation of this term should be, in the opinion of the defendant, very restrictive.

**Judgement**

In its 9 January 2018 judgement, the Commercial Court nº 5 of Barcelona, in fact, the Patents Section of First Instance, declared the following:

- The claims have to be interpreted according to the description, thus bearing in mind that claim 1 of EP'156 does not include the feature of the opening by tearing or puncturing and considering that the description explains that the opening means can have any shape or any mechanism and mentions a bunch of them. In the opinion of the Court the interpretation of the claim defended by FAST EUROCAFÉ makes no sense.

Regarding claim 1 of EP'382, the Court considered that although the claim includes the feature of the "tearing", bearing in mind that the description expressly states that the word "tearing" has to be understood in a broad way, the interpretation of the defendant is also unjustified.

- After determining the scope of protection of both patents, the Court analysed the validity of the two patents stating that both are valid.
- Regarding the infringement, after an in-depth analysis of the evidence of both parties, the Court concluded that (i) even accepting that there is no tearing or puncturing in the "V" openings of capsules V2, and accepting, as FAST EUROCAFÉ defended, that there is a mere separation or detachment of the thin film, this way to open the capsules falls within the scope of protection of NESTLÉ's Patents, as these are opening means which, even without tearing or puncturing, allow the opening of the capsule so that the beverage flows out, avoiding cross contamination and (ii) in relation to the "through holes", they also fall within the scope of protection of the Patents due to the fact that there is an opening / breakage / puncturing of the thin film which, while minimal, allows for an outflow of beverage.
- Regarding the V1 capsules, as the defendant did not file any means of evidence to defend the non-infringement of the Patents, the Court accepted the arguments as applying to the V2 capsules.

FAST EUROCAFÉ has appealed the Judgement.

**GRAU & ANGULO**  
**ABOGADOS**

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch, 5-7  
08034 Barcelona, Spain  
Tel: +34 93 202 34 56  
Fax: +34 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa, 120  
28006 Madrid, Spain  
Tel: +34 91 353 36 77  
Fax: +34 91 350 26 64

**LAS PALMAS**

C/ Padre José de Sosa, 1 2º izq.  
35001 Las Palmas de Gran Canaria, Spain  
Tel: +34 928 33 29 26  
Fax: +34 928 33 57 87

**[www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)**

Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.

Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a [info@ga-ip.com](mailto:info@ga-ip.com), o por correo ordinario.

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

*Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch, 5-7 Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email ([info@ga-ip.com](mailto:info@ga-ip.com)) or by post.*