

- 1 Patentes mecánicas  
Mechanical patents
- 2 Protección penal  
Criminal enforcement
- 3 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 4 Marcas de color  
Colour trademarks

**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 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DESTACA LA IMPORTANCIA DE LOS DIBUJOS A LA HORA DE DEFINIR EL ALCANCE DE LA PROTECCIÓN DE UNA PATENTE

### THE MADRID COURT OF APPEAL STRESSES THE IMPORTANCE OF DRAWINGS WHEN DEFINING A PATENT'S SCOPE OF PROTECTION

El 12 de marzo de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28), dictó sentencia confirmando la desestimación de la acción por infracción de patente interpuesta por PERI GmbH (PERI) contra la empresa española SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS (STEN).

**Antecedentes**

PERI es titular de la patente europea EP 0918912 (EP'912), validada en España con el número ES 2145630, que protege:

“Andamio despiezable para fachadas con al menos cuatro apoyos verticales formados por elementos (3, 3', 3'') de apoyo individuales y con placas (14, 14') de suelo montadas en ellos por niveles y con elementos (18, 18') de barandilla que se extienden entre apoyos verticales contiguos y fijados con sus extremos a ellos, en el que al menos determinados elementos (3, 3', 3'') de apoyo poseen posiciones (24; 19, 20) de fijación para las placas (14, 14') de suelo, respectivamente para los elementos (18, 18') de barandilla, que se extienden esencialmente en sentido horizontal, al mismo tiempo, que, estando erigido el andamio, al menos una de las posiciones (19, 20) de fijación de un elemento (3, 3', 3'') de apoyo prevista para un elemento (18, 18') de barandilla se halla por encima de una posición (24) de fijación del mismo elemento (3, 3', 3'') de apoyo prevista para una placa (14, 14') de suelo y que los elementos (18') de barandilla pueden ser unidos articuladamente desde un nivel (A) ya terminado desde una posición oblicua en la que están enganchados con su extremo superior en la posición (19, 20) de fijación superior de un elemento (3') de apoyo perteneciente ya al nivel (B) siguiente, ya colocado sobre el elemento (3) de apoyo del nivel (A) situado por debajo por una persona (12) que se encuentra en el nivel (A) ya terminado mediante la determinación y el movimiento directo del elemento (18') de barandilla,

On 12 March 2018, the Madrid Court of Appeal (Section 28) issued a judgment confirming the dismissal of a patent infringement action filed by PERI GmbH (PERI) against the Spanish company SISTEMAS TÉCNICOS DE ENCOFRADOS (STEN).

**Background**

PERI was the holder of European patent EP 0918912 (EP'912), validated in Spain under the number ES 2145630, which protected a:

Dismountable facade scaffold comprising at least four vertical supports consisting of individual support elements (3, 3', 3'') and floor plates (14, 14') and railing elements (18, 18') which can be mounted thereon storey-wise, said railing elements extending between adjacent vertical supports and being fastened thereto at their ends, wherein at least certain support elements (3, 3', 3'') have attachment positions (24; 19, 20) for the floor plates (14, 14') and for the substantially horizontally extending railing elements (18, 18') respectively, wherein, when the scaffold is erected, at least one attachment position (19, 20) of a support element (3, 3', 3'') provided for a railing element (18, 18') is located above an attachment position (24) of the same support element (3, 3', 3'') provided for a floor plate (14, 14') and the railing elements (18'), starting from an already finished storey (A) and in an inclined state with the upper end at the upper attachment position (19, 20) of a support element (3') already belonging to the next storey (B) and already placed onto the associated support element (3) of the storey (A) lying beneath it, can be pivotally connected by a person (12) standing on the already finished storey (A) by direct gripping and moving of the railing element (18) and can be swung vertically upwardly about at least

y pueden ser basculados alrededor de al menos un eje esencialmente horizontal, que se extiende a través de la posición (19, 20) de fijación y ser fijados después, caracterizado porque los elementos (3, 3') de apoyo pueden ser separados entre sí inmediatamente por encima de la posición (19, 20) de fijación superior del elemento (18) de barandilla de cada nivel (A, B, C, D, E) y en el otro extremo proporcionar seguridad contra la caída involuntaria.

En 2011, PERI demandó a STEN ante los Juzgados de lo Mercantil de Madrid por la infracción de su patente EP'912.

A finales de 2011, STEN presentó su escrito de contestación en el que alegaba (i) la inexistencia de infracción de la patente y (ii) la nulidad de la patente por carecer de actividad inventiva a la vista de la combinación de la patente francesa 2516141 y la solicitud de patente europea 0234567.

En 2015, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid estimó la excepción de nulidad presentada por STEN y declaró la nulidad de la patente. En consecuencia, la demanda de infracción de PERI fue desestimada.

PERI apeló la sentencia de primera instancia sobre la base de los siguientes motivos: (i) el Juzgado de primera instancia no aplicó el *"problem and solution approach"* para determinar si había actividad inventiva, (ii) la antigüedad del documento sobre el estado de la técnica como indicio secundario de la actividad inventiva y (iii) el Juzgado no evaluó adecuadamente las pruebas del caso.

#### **Sentencia**

En cuanto a la validez de la patente de PERI, la Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia y declaró la validez de la patente.

En cuanto a la infracción de la patente de PERI, la Audiencia Provincial recordó que el alcance de la protección de la patente se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos deben tenerse en cuenta para la interpretación de las reivindicaciones.

La Audiencia Provincial declaró que en el caso que nos ocupa el elemento clave era determinar qué significa "posición de fijación". Tras analizar la patente, se afirma que según los dibujos y la descripción la "posición de fijación" es una pieza que permite la unión de la placa del suelo con el elemento de apoyo.

Según el análisis de la Audiencia Provincial, el andamio de STEN no incluye ningún elemento de unión de la placa del suelo con el elemento de apoyo. En los andamios de STEN es la propia estructura del elemento de apoyo la que permite acoplar la placa del suelo, sin ningún elemento añadido.

La Audiencia Provincial apreció que el andamio de STEN utiliza un método diferente de fijación al que protege la patente de PERI y concluyó que no infringe ni la primera reivindicación independiente de la patente ni las reivindicaciones dependientes de montaje y desmontaje.

La sentencia es firme.

one axis extending substantially horizontally through the attachment position (19, 20) and are then fixable, characterized in that the support elements (3, 3') are separable from one another directly above the attachment position (19, 20) of the uppermost railing element (18) of each storey (A, B, C, D, E) and in that the other end of providing security against unintentional release.

In 2011, PERI sued STEN before the Commercial Courts of Madrid for the infringement of its patent EP'912.

At the end of 2011, STEN filed its defence pleading in which it argued (i) the non-infringement of the patent and (ii) the invalidity of the patent for lacking inventive step in view of the combination of the French patent 2516141 with the European patent application 0234567.

In 2015, the Commercial Court nº 7 of Madrid upheld STEN's exception and declared the invalidity of the patent. In consequence, PERI's action was dismissed.

PERI appealed the first instance judgement on the basis of the following grounds: (i) the Court of first instance did not apply the *"problem and solution approach"* to determine the inventive step, (ii) the age of the prior art document as a secondary indicia of inventive step and (iii) the Court did not assess the evidence of the case properly.

#### **Judgement**

Regarding the validity of the PERI's patent, the Court of Appeal revoked the first instance judgement and declared that the patent was valid.

Regarding the infringement of PERI's patent, the Court of Appeal recalled that the patent's scope of protection was determined by the claims. The description and drawings have to be taken into account for the interpretation of the claims.

The Court of Appeal stated that in the case at hand, the key element was to determine what *"fixing position"* means. After analysing the patent, it stated that according to the drawings and the description the *"fixing position"* is a piece that allows the floor plate to be attached to the support element.

According to the Court of Appeal's analysis, STEN's scaffolding does not include any element to attach the floor plate to the support element. In STEN's scaffolding, it is the structure of the support element itself that allows the floor plate to be attached, without any additional element.

The Court of Appeal appreciated that STEN's scaffolding uses a different method of attachment to the one claimed by the PERI patent and concluded that it does not infringe either the patent's first independent claim or the dependent claims for assembly and dismantling.

This Judgement is final.

## 2 CONDENA PENAL A LOS IMPORTADORES DE CAMISETAS INFRACTORAS DE DERECHOS MARCARIOS REGISTRADOS

### CRIMINAL SENTENCE FOR IMPORTERS OF T-SHIRTS COUNTERFEITING REGISTERED TRADEMARKS

La Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado mediante Sentencia de fecha 6 de abril de 2018 la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Zaragoza, confirmando íntegramente el fallo por el que había condenado a los dos acusados por importar de China varios miles de camisetas ilícitas.

Los hechos se produjeron en 2013, después de que la Administración de Aduanas e Impuestos Especiales del Aeropuerto de Madrid-Barajas suspendiera, en aplicación al Reglamento aduanero nº 1383/2003, una expedición proveniente de China que contenía un total de 2.861 camisetas de ilícito comercio.

La defensa planteó en su recurso de apelación contra la Sentencia condenatoria del Juzgado los siguientes argumentos: (i) error en la valoración de la prueba por parte del Juzgado de lo Penal, (ii) la ruptura de la cadena de custodia de los bienes intervenidos, (iii) la no participación en los hechos de uno de los condenados y (iv) la inexistencia de error en el consumidor.

Dichos planteamientos han sido desestimados por la Audiencia Provincial de Zaragoza que confirma los razonamientos expuestos por el Juzgado de lo Penal y alegados por la acusación particular.

En cuanto al error en la valoración de la prueba, la Audiencia Provincial, valiéndose de la extensa y consolidada jurisprudencia del Tribunal Supremo con respecto a la valoración de la prueba en segunda instancia, argumentó que la segunda instancia no es el momento procesal para pedir una segunda valoración de la prueba de carácter personal (declaración de imputados, testigos, peritos, etc.), ya que dicha valoración corresponde al Juzgado de lo Penal, quién, en base al principio de inmediación ha presenciado las pruebas de carácter personal durante el juicio oral. La Audiencia Provincial ratificó las conclusiones alcanzadas por el Juzgado de lo Penal, quién contó con suficiente prueba de carácter incriminatorio para condenar a los acusados.

En cuanto a la ruptura de la cadena de custodia, la Audiencia Provincial, valiéndose también de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre dicho tema, alegó que no es suficiente el mero planteamiento de dudas de carácter genérico sino que es necesario que quién plantee la interrupción en la cadena de custodia precise en qué momento, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido la misma. La Audiencia Provincial desestima el planteamiento de la defensa alegando que no se ha aportado ningún dato concreto sobre dicho quebranto sino que meramente se ha sugerido la posibilidad.

Respecto de la no participación de uno de los condenados, se alegó que era un mero empleado de la empresa y que no tuvo participación alguna en la importación. En este sentido, la Audiencia Provincial de Zaragoza ha confirmado los argumentos del Juzgado de lo Penal, que consideró que dicho

On 6 April 2018, the Court of Appeal of Zaragoza issued a ruling confirming the judgement issued by the Trial Court nº 1 of Zaragoza which had sentenced two defendants for importing several thousands of counterfeit t-shirts from China.

The events date back to 2013, after the Spanish Customs and Special Taxes Administration at Madrid Airport, suspended a shipment from China containing a total amount of 2,861 counterfeit t-shirts by applying the customs action Council Regulation nº 1383/2003.

In their appeal against the Trial Court's condemnatory judgement, the defence raised the following arguments: (i) error in assessing the evidence by the Trial Court, (ii) a break in the chain of custody of the seized goods, (iii) the non-participation of one of the defendants and (iv) the inexistence of consumer error.

Said arguments were dismissed by the Court of Appeal of Zaragoza which confirmed the Trial Court's stance which had been previously alleged by the private prosecutor.

Regarding the error in assessing the evidence, the Court of Appeal, drawing on extensive and consolidated case law from the Spanish Supreme Court when assessing evidence during the second instance, reasoned that the second instance is not the procedural moment to request a second assessment of the personal evidence (defendant's cross-examination, witness and expert statements, etc.), because this assessment corresponds to the Trial Court, which, based on the principle of immediacy has already witnessed the evidence being presented during the Trial Hearing. The Court of Appeal ratified the conclusions reached by the Trial Court, which had enough incriminating evidence to sentence the defendants.

Regarding the break in the chain of custody, the Court of Appeal, also drawing on case law from the Spanish Supreme Court on this topic, stated that the mere approach of generic doubt is insufficient but what is necessary is for those who question the break in this chain of custody to specify when, why and to what extent this chain of custody has been broken. The Court of Appeal dismissed this allegation from the defence, alleging that no specific data had been provided as to this rupture but only that there was a mere possibility.

Regarding the non-participation of one of the defendants, it was alleged that he was a mere employee who was not involved in the importing. In this respect, the Court of Appeal of Zaragoza confirmed the Trial Court's arguments which considered that said defendant was not a mere employee but the *de facto* administrator

condenado no era un mero empleado sino el administrador *de facto* de la sociedad y la persona que tenía el dominio funcional del hecho, siendo además el encargado de contactar con los agentes de aduanas para las cuestiones relacionadas con las actividades importadoras de la sociedad.

Por último, y en referencia a la teoría del error en el consumidor alegada por la defensa, la Audiencia Provincial, confirmando una vez más los argumentos expuestos por el Juzgado de lo Penal y siguiendo con la jurisprudencia mayoritaria sobre la materia, argumenta que el bien jurídico protegido en los delitos contra la Propiedad Industrial no es el interés del consumidor sino el derecho de uso y explotación en exclusiva de las marcas por parte de sus titulares, subrayando el valor comercial y económico trascendente que las mismas tienen en el mercado, siendo por tanto irrelevante la baja calidad, el precio o lugar de venta del producto en cuestión.

La Audiencia Provincial confirma las penas de prisión, inhabilitación, multa e indemnización al titular de la marca, además del pago de las costas de la parte acusadora. También confirma la Audiencia Provincial la destrucción de las camisetas intervenidas.

Esta sentencia es firme.

as well as the manager of the company and was responsible for making contact with the customs agents for all matters related to the company's import activity.

Finally and with reference to the consumer error theory alleged by the defence, the Court of Appeal, once more confirming the Trial Court's reasoning and in line with the majority case law ruling on this topic, stated that the legal right protected in offences against Intellectual Property is not in the consumer's interest but rather is the right to exclusively use and exploit trademarks by its holders, stressing the transcendental commercial and economic value that these trademarks have in the market, therefore the product's quality, price or place of sale is irrelevant.

The Court of Appeal confirmed the prison sentence, the disfranchisement of the offenders as well as the fine, sentencing them to pay damages to the trademark holder and the procedural costs of the private prosecutor. The Court of Appeal also confirmed the destruction of the seized t-shirts.

This judgement is final.

### 3 LA AUDIENCIA PROVINCIAL CONFIRMA LA REVOCACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS EX PARTE CONTRA GENÉRICOS DE OXICODONA/NALOXONA APPEAL COURT CONFIRMS REVOCATION OF EX PARTE PRELIMINARY INJUNCTIONS AGAINST OXYCODONE/NALOXONE GENERICS

En fecha 13 de abril de 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona emitió dos resoluciones confirmando los Autos de los Juzgados Mercantiles núm. 1 y 4 revocando las medidas cautelares que habían concedido previamente sin audiencia de parte, solicitadas por Mundipharma contra los primeros genéricos en España de su medicamento de oxycodona/naloxona para el tratamiento del dolor (Targin®).

#### Hechos

Mundipharma es titular de la patente europea EP2425825 (EP'825), titulada "Preparación farmacéutica que contiene oxycodona y naloxona". La reivindicación 1 de la patente se refiere a una formulación farmacéutica oral de liberación sostenida, que comprende de 10 a 150 mg de hidrocloreto de oxycodona y de 1 a 50 mg de hidrocloreto de naloxona en una relación en peso de 2:1.

En primera instancia, los Juzgados mercantiles revocaron y alzaron las medidas cautelares que habían concedido inicialmente sin audiencia de parte, al concluir que existían indicios de nulidad de la patente EP'825 por adición de materia, como alegaron las demandadas. Así, en sus resoluciones, de fechas 18 y 19 de julio de 2017 respectivamente, los Jueces consideraron que la solicitud original de la patente EP'825 no comprendía ningún indicador hacia la combinación de características finalmente

On 13 April 2018 the Barcelona Court of Appeal issued two decisions confirming the Barcelona Commercial Court Numbers 1 and 4 rulings revoking the preliminary injunctions that they had granted *ex parte* at Mundipharma's request against the first generics in Spain of its oxycodone/naloxone medicinal product for the treatment of pain (Targin®).

#### Facts

Mundipharma is the holder of European Patent EP2425825 (EP'825), entitled "Pharmaceutical preparation containing oxycodone and naloxone". Claim 1 of the patent relates to an oral sustained release pharmaceutical formulation comprising 10 to 150 mg of oxycodone hydrochloride and 1 to 50 mg of naloxone hydrochloride in a weight ratio of 2:1.

At first instance, the commercial courts revoked and lifted the preliminary injunctions that they had initially granted *ex parte*, as they concluded the *prima facie* invalidity of EP'825 due to added subject matter, as argued by the defendants. Thus, in their decisions, dated 18 and 19 July 2017 respectively, the judges considered that the original application of EP'825 comprised no pointer to the combination of features

reivindicada en la patente. Así, serían necesarias múltiples selecciones para llegar a dicha combinación de características.

### Segunda instancia

Los principales argumentos de Mundipharma en su posterior apelación fueron los siguientes:

- Teniendo en cuenta que la patente fue concedida por la Oficina Europea de Patentes, en sede de medidas cautelares las demandadas debían presentar indicios claros y evidentes de la nulidad de la patente. Según Mundipharma, tal nivel de exigencia no se habría cumplido en este caso.
- Los argumentos de adición de materia de las demandadas no deberían prosperar, siendo que la invención reivindicada en la patente EP'825 derivaba directamente y sin ambigüedad de la solicitud original tal y como fue presentada. En particular, todas las características reivindicadas se presentaban como preferidas en la solicitud original tal y como fue presentada, lo que, siempre según Mundipharma, constituiría un indicador hacia dicha combinación.

Las demandadas se opusieron a los recursos de apelación de Mundipharma, reafirmando la nulidad de la patente no sólo por adición de materia, sino también por insuficiencia de la descripción, falta de novedad y falta de actividad inventiva, como habían alegado en la primera instancia.

### Resoluciones

La Audiencia Provincial de Barcelona desestimó los recursos de Mundipharma y confirmó la revocación de las medidas cautelares. En sus Autos, los Magistrados concluyeron que la patente EP'825 se halla *prima facie* viciada de nulidad por adición de materia, como alegaban las demandadas.

La Audiencia consideró que las reivindicaciones de la patente EP'825 constituyen una generalización inadmisibles respecto a la solicitud original de la patente, debido a que las mismas omiten elementos esenciales de la invención según fue descrita en la solicitud original. Ésta en todo momento requería que la formulación proporcionase no sólo una liberación sostenida, sino también una liberación invariable e independiente. Sin embargo, las reivindicaciones de la patente tal y como fue concedida no requieren que dicha liberación sea invariable e independiente.

Habiendo llegado a dicha conclusión, el Tribunal no consideró necesario valorar:

- la causa de nulidad analizada en los Autos de primera instancia (esto es, adición de materia por selección y combinación de características); ni
- las demás alegaciones de nulidad de las demandadas (esto es, insuficiencia de la descripción, falta de novedad y falta de actividad inventiva).

Los Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona son firmes, al no poder recurrirse por Mundipharma. El procedimiento principal se sigue ante el Juzgado Mercantil núm. 4 de Barcelona. Asimismo, se encuentra pendiente un procedimiento de oposición contra la patente ante la Oficina Europea de Patentes.

ultimately claimed in the patent. Hence, multiple selections would need to be made to reach such a combination of features.

### Appeals

The main grounds of Mundipharma's subsequent appeals were as follows:

- As the patent had been granted by the European Patent Office, the defendants in the preliminary injunction proceedings had to submit clear and obvious *indicia* of the patent's invalidity. According to Mundipharma, such burden had not been met in this case.
- The defendants' added subject matter arguments should fail, as the invention claimed in EP'825 derived directly and unambiguously from the original application as filed. In particular, all of the claimed features were preferred features within the original application as filed, which – according to Mundipharma – pointed to their combination.

The defendants opposed Mundipharma's appeals, reaffirming the invalidity of the patent due not only to added subject matter, but also to insufficiency of disclosure, lack of novelty and lack of inventive step, as they had argued in the first instance.

### Decisions

The Barcelona Court of Appeal dismissed Mundipharma's appeals and confirmed the revocation of the preliminary injunctions. In the decisions, the judges concluded that EP'825 was *prima facie* invalid due to added subject matter, as argued by the defendants.

The Court considered that the claims of EP'825 amounted to an inadmissible generalisation with respect to the original patent application. This was because the claims as granted omitted essential elements of the invention as disclosed in the filed application, which at all times required that the formulation provide not only a sustained release, but also an invariable and independent release. However, the claims of the patent, as granted, did not require such invariable and independent release.

Having reached this conclusion, the Court of Appeal found it unnecessary to further consider:

- the grounds for the first-instance decisions (i.e., added subject matter due to selection and combination of features); or
- the defendants' other invalidity arguments (i.e., insufficiency of disclosure, lack of novelty and lack of inventive step).

The Barcelona Court of Appeal's decisions are final, as Mundipharma cannot file any further appeal. Main proceedings on the merits are pending before the Barcelona Commercial Court Number 4. Opposition proceedings are also pending before the European Patent Office.

## 4 TJUE: MARCA SOBRE EL COLOR ROJO APLICADO EN LA SUELA DE LOS ZAPATOS DE LOUBOUTIN CJEU: TRADEMARK ON THE COLOUR RED APPLIED TO THE SOLE OF LOUBOUTIN SHOES

Mediante Sentencia de 12 de junio de 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto, de forma favorable para Louboutin, la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal de Primera Instancia de La Haya (Países Bajos).

Se planteó la interpretación del concepto de “forma” en el Artículo 3.1.e)iii) de la Directiva 2008/95/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas que prevé la prohibición de registro de los signos constituidos exclusivamente por la forma que dé un valor sustancial a un producto.

### Antecedentes

El Sr. Christian Louboutin y Christian Louboutin SAS (en adelante, conjuntamente, “Louboutin”) diseñan y fabrican calzado. El Sr. Louboutin es el titular de la marca del Benelux nº 874489 (reproducida a continuación), registrada en fecha 6 de enero de 2010, para identificar productos de la clase 25 y, en particular, tras una limitación efectuada en 2013, “zapatos de tacón alto (con la excepción de zapatos ortopédicos)”.

By Judgment of 12 June 2018, The Court of Justice of the European Union (CJEU) has resolved, in Louboutin’s favor, the question posed in a preliminary ruling by the District Court of The Hague (the Netherlands).

It questioned the interpretation of the concept of “shape” in Article 3(1)(e)(iii) of Directive 2008/95/EC, to approximate the laws of the Member States relating to trademarks, which foresees the prohibition of registration of signs consisting exclusively of the shape which gives substantial value to a product.

### Background

Mr. Christian Louboutin and Christian Louboutin SAS (hereinafter, jointly, “Louboutin”) design and manufacture shoes. Mr. Louboutin holds the Benelux trademark No. 874489 (reproduced below), registered on 6 January 2010, to identify goods in class 25 and, in particular, and after a limitation made on 2013, “high-heeled shoes (other than orthopedic shoes)”.



Se hace preciso señalar que, en la solicitud de registro, el signo se describió del siguiente modo: “La marca consiste en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal como se muestra en la imagen (el contorno del zapato no forma parte de la marca, su única finalidad es poner de relieve la posición de la marca)”.

En 2013, Louboutin interpuso una demanda por infracción de la citada marca ante el Tribunal de Primera Instancia de La Haya contra la empresa de los Países Bajos Van Haren Schoenen BV (en adelante, “Van Haren”) por la comercialización, en sus establecimientos de venta al por menor, de zapatos de tacón con suela roja.

Dicha demanda fue parcialmente estimada y Van Haren interpuso una acción de nulidad contra la marca en cuestión, por considerar que se trata de una marca figurativa bidimensional (una superficie de color rojo) a la que le resultaría de aplicación la citada prohibición de registro, conforme a la legislación del Benelux.

It must be highlighted that in the application for registration, the sign was described as follows: “The mark consists of the color red (Pantone 18 1663TP) applied to the sole of a shoe as shown (the contour of the shoe is not part of the trade mark but is intended to show the positioning of the mark)”.

In 2013, Louboutin brought an action for infringement of that trademark before the District Court of The Hague against the Dutch company Van Haren Schoenen BV (hereinafter “Van Haren”) for selling high-heeled shoes with red soles in its retail outlets.

The referred lawsuit was partially upheld and Van Haren filed an invalidity action against the mark in question, on the grounds that it was a two-dimensional figurative mark (a red surface) to which, according to the Benelux legislation, the referred prohibition of registration would apply.

El órgano jurisdiccional remitente considera, al respecto que:

- La marca no puede calificarse de simple marca figurativa bidimensional, en tanto que el color rojo está indisolublemente vinculado a una suela de zapato y el contorno del zapato que aparece en la representación de la marca sirve solo para indicar su posición (pero no forma parte de la marca).
- Una parte considerable de los consumidores relevantes en el Benelux, en otoño de 2012, podía identificar y distinguir los zapatos de Louboutin de los de otras empresas y, por lo tanto, la marca en cuestión cumplía la función informadora de origen empresarial.

En la medida en que la marca controvertida consiste en un color aplicado a la suela de un zapato y, por tanto, coincide con un elemento del producto, el órgano remitente se plantea la cuestión de si la excepción del Art. 3.1.e)iii) de la Directiva resulta aplicable.

En este marco, el Tribunal de la Haya pregunta al TJUE si el concepto de “forma” recogido en la citada disposición se limita a las características tridimensionales del producto (contorno, dimensión, volumen) o si también comprende otras características (no tridimensionales) del producto, como el color, en este caso, aplicado en la suela de un zapato de tacón alto.

#### Decisión del Tribunal

El TJUE señala que, no previendo la Directiva 2008/95 una definición del concepto de “forma”, éste debe interpretarse de acuerdo con el significado habitual en el lenguaje común, esto es, como un conjunto de líneas o contornos que delimitan el producto en el espacio. En este contexto, el TJUE determina que un color en sí mismo, sin delimitación en el espacio, no constituiría una forma.

#### **El Tribunal determina que un color en sí mismo, sin delimitación en el espacio, no constituiría una forma**

Al hilo de lo anterior, el TJUE se plantea si el hecho de que un color se aplique en un lugar específico del producto, implica que el signo controvertido está constituido por una “forma” en el sentido del Art. 3.1.e)iii) de la Directiva. Al respecto, concluye que, cuando lo que se pretende proteger con la marca no es la “forma” sino solo la aplicación de un color a un lugar específico del producto, no puede entenderse que el signo esté constituido por una “forma” en el sentido del Art. 3.1.e)iii) de la Directiva. En particular, respecto de la marca controvertida, el Tribunal considera que, habiendo sido expresamente excluido de la protección el contorno del zapato, no puede entenderse que la marca consista en una forma específica de suela de un zapato, sino que lo que se pretende es indicar la posición del color rojo objeto del registro.

The referring court considers in this regard that:

- The mark cannot be described as a mere two-dimensional figurative mark, since the colour red is inseparably linked to a shoe sole and the shape of the shoe which appears in the representation of the mark serves only to indicate its position (but does not form part of the mark).
- A significant proportion of the relevant consumers in the Benelux were able to identify and distinguish Louboutin’s shoes from those of other companies in autumn 2012 and, therefore, the mark in question fulfilled the function of indicating the business origin.

In so far as the mark at issue consists of a colour applied to the sole of a shoe and, therefore, coincides with an element of the product, the referring court raises the question of whether the exception in Article 3(1)(e)(iii) of the Directive is applicable.

In this context, the District Court of The Hague asks the CJEU whether the concept of “shape” mentioned in that provision is limited to the three-dimensional characteristics of the product (contour, dimension, volume) or if it also includes other characteristics of the product (non-three-dimensional), such as colour, in this case, applied to the sole of a high-heeled shoe.

#### Court of Justice Decision

The CJEU points out that, since Directive 2008/95 does not provide for a definition of the concept of “shape”, it must be interpreted in accordance with its usual meaning in the common language, that is to say, as a set of lines or contours which delimit the product in space. In this context, the CJEU determines that a colour in itself, without any delimitation in space, would not constitute a shape.

#### **The Court determines that a colour in itself, without any delimitation in space, would not constitute a shape**

In light of the above, the CJEU considers whether the fact that a colour is applied to a specific part of the product implies that the sign in question consists of a “shape” within the meaning of Article 3(1)(e)(iii) of the Directive. In this regard, it concludes that, where it is not the “shape” but only the application of a colour to a specific part of the product which seeks to be protected by the mark, the sign cannot be understood as consisting of a “shape” in the sense of Article 3(1)(e)(iii). In particular, as regards the mark at issue, the Court considers that, since the contour of the shoe was expressly excluded from protection, the mark cannot be understood as consisting of a specific shape of a shoe sole, but is intended to indicate the position of the red colour covered by the registration.

**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.*

*Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)*

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