

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 2 Marcas tridimensionales
3D trade marks
- 3 Marcas: carácter descriptivo
Trademarks: descriptive character
- 4 Marcas: protección penal
Trademarks: criminal enforcement

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 PATENTES DE ELI LILLY SOBRE RALOXIFENO REVOCADAS POR FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA

ELI LILLY'S RALOXIFENE PATENTS REVOKED DUE TO LACK OF INVENTIVE STEP

El 31 de julio de 2012 el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona dictó una sentencia estimando una demanda de nulidad de TEVA y CINFA y, en consecuencia, revocando dos patentes europeas de ELI LILLY: EP584952 - ES2102602 (y su correspondiente CCP, con nº 9900002) y EP1438957 - ES2283939. Esta sentencia fue notificada a las partes el 4 de septiembre de 2012.

Ambas patentes, EP584952 (patente madre) y EP1438957 (patente divisional), reivindican esencialmente la misma invención: el uso del raloxifeno para el tratamiento de la osteoporosis. Estas patentes protegen la principal indicación terapéutica de los medicamentos *blockbuster* Evista® y Optruma®, fabricados por ELI LILLY y comercializados con su consentimiento.

Acogiendo los argumentos de las demandantes, el Juzgado ha revocado ambas patentes por falta de actividad inventiva.

Aparte de las cuestiones técnicas, la sentencia destaca por dos razones:

- 1) El Juzgado ha estimado la tacha de los dos peritos de ELI LILLY (médicos especialistas en osteoporosis) formulada por las demandantes.

El Juzgado ha considerado que, de acuerdo con las pruebas presentadas por TEVA y CINFA, hay una comunidad de intereses entre ambos médicos y ELI LILLY. En concreto, el Juzgado ha considerado que esta comunidad de intereses deriva de haber desarrollado otro fármaco para ELI LILLY y de haber actuado como consultores para dicha empresa. Además, el Juzgado ha destacado que ninguno de los peritos informó de tales circunstancias en el dictamen pericial que realizaron.

La anterior situación no ha hecho que el Juzgado haya desechado su dictamen pericial, pero sí ha reconocido que lo ha valorado con especial prudencia.

On 31 July 2012 the Commercial Court nº 1 of Pamplona issued a judgment upholding a revocation action filed by TEVA and CINFA and, consequently, revoking two of ELI LILLY's European patents: EP584952 - ES2102602 (and its SPC No. 9900002) and EP1438957 - ES2283939. This judgment was served to the parties on 4 September 2012.

Both patents, EP584952 (parent) and EP1438957 (divisional), essentially claim the same invention: the use of raloxifene for the treatment of osteoporosis. These patents protect the main indication of blockbuster drugs Evista® and Optruma®, manufactured by ELI LILLY and commercialized with its consent.

Following the plaintiffs' arguments, the Court revoked both patents due to lack of inventive step.

Apart from the technical issues of the judgment, this decision is remarkable for two reasons:

- 1) The Court upheld the plaintiffs' challenge of the impartiality and objectiveness of the two bone specialists appointed as experts by ELI LILLY.

The Court stated that, according to the means of evidence filed by TEVA and CINFA, there was a community of interests between both clinicians and ELI LILLY. Specifically, the Court has stated that this community of interests derived from them having developed another drug for ELI LILLY and for them having acted as consultants for the company. Besides, the Court emphasized that neither expert informed about these circumstances in their report.

This situation did not lead the Court to reject their expert opinion outright, but the Court acknowledged that it has exercised due caution when considering it.

A una conclusión similar llegó el mismo Juzgado en otra reciente sentencia, de fecha 5 de julio de 2012, por la cual se estimó otra demanda de nulidad de TEVA y se revocó la patente europea EP0566709 (combinación de paracetamol y tramadol), titularidad de Ortho McNeil Janssen. En aquel caso el Juzgado reconoció que había valorado con especial cautela el informe pericial de uno de los peritos del titular de la patente ya que era miembro de la Fundación de uno de sus licenciarios (que también era parte en el pleito) y había recibido financiación para proyectos de investigación.

- 2) El Juzgado ha rechazado la existencia de dos supuestos prejuicios técnicos en la fecha de prioridad de las patentes, que, según ELI LILLY, reforzarían la actividad inventiva de la invención reivindicada en las mismas. Estos dos prejuicios técnicos serían i) que el raloxifeno tendría baja biodisponibilidad, lo que habría llevado al experto a desechar su uso para preparar un medicamento, y ii) que, supuestamente, se pensaba que si un compuesto no producía efectos estrogénicos en los tejidos sexuales (como el raloxifeno) tampoco los produciría en los tejidos óseos.

Siguiendo la doctrina de las Cámaras de Recursos de la EPO, el Juzgado recuerda en la sentencia que un prejuicio técnico es una opinión o idea preconcebida amplia o universalmente sostenida por los expertos en la materia y que debe ser demostrada mediante manuales o enciclopedias publicados antes de la fecha de prioridad. Este no era el caso y, además, las demandantes aportaron varios artículos científicos que contradecían los supuestos prejuicios técnicos.

Finalmente, el Juzgado concluyó que el uso del raloxifeno para preparar un medicamento para el tratamiento de la osteoporosis resultaba evidente para el experto en la materia a la vista de las enseñanzas de un artículo de Jordan et al. publicado en 1987. Este documento describía los efectos de dos antiestrógenos (raloxifeno y tamoxifeno) en ratas ovariectomizadas, mostrando que inhibían la pérdida de densidad ósea sin incrementar el riesgo de cáncer de útero.

ELI LILLY ha recurrido esta sentencia en apelación.

Entretanto, los medicamentos genéricos de raloxifeno de TEVA y CINFA ya están en el mercado desde hace tiempo. De hecho, en julio de 2011 se desestimó una solicitud de medidas cautelares de ELI LILLY contra TEVA, estando pendiente de resolución el subsiguiente recurso de apelación.

A similar conclusion was reached by the same Court in a recent judgment, issued on 5 July 2012, by which another revocation action filed by TEVA was upheld, revoking Ortho McNeil Janssen's European patent EP0566709 (combination of paracetamol and tramadol). In that case, the Court acknowledged that it had exercised due caution when considering the expert opinion of one of the specialists appointed by the patentee since he was a member of a Foundation ruled by the licensee of the patent (which was also a party in the proceedings) and had received economic support for research.

- 2) The Court rejected the existence of two alleged technical prejudices at the priority date of the patents, which, according to ELI LILLY, would support the inventive step of the claimed invention. These two technical prejudices would be i) that raloxifene would have low bioavailability, which would have made the expert disregard the use of raloxifene to prepare a drug, and ii) that, supposedly, it was thought that if a compound does not produce estrogenic effects in sexual tissues (as raloxifene) it would not produce them in bone tissues.

Following the Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, the Court explained that a technical prejudice is an opinion or preconceived idea widely or universally held by experts in the field, the existence of which has to be demonstrated by reference to textbooks or to encyclopedias published before the priority date. This was not the case and, besides, the plaintiffs filed some articles contradicting the alleged technical prejudices.

Finally, the Court concluded that the use of raloxifene in the preparation of a drug for treating osteoporosis was obvious for a skilled person in light of the teachings of a paper by Jordan et al. published in 1987. This document disclosed the effects of two antiestrogens (raloxifene and tamoxifene) in ovariectomized rats, showing that they inhibited the loss of bone density without increasing the risk of uterine cancer.

ELI LILLY has filed an appeal against this decision.

In the meantime, the raloxifene generic drugs of TEVA and CINFA have already been on the Spanish market for some time now. In fact, in July 2011 a preliminary injunction petition filed by ELI LILLY against TEVA was dismissed (appeal pending).

2 LA FORMA DE UNA BOTELLA DE VIDRIO DE COLOR ÁMBAR CON UN GRABADO EN LA PARTE CENTRAL ES RECHAZADA COMO MARCA COMUNITARIA TRIDIMENSIONAL PARA CERVEZAS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD

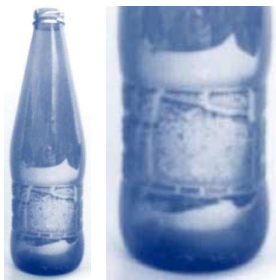
THE SHAPE OF AN AMBER COLOURED GLASS BOTTLE WITH AN ENGRAVING IN ITS CENTRE IS REFUSED AS A THREE-DIMENSIONAL COMMUNITY TRADEMARK FOR BEERS ON GROUNDS OF LACK OF DISTINCTIVENESS

La Sala Sexta del Tribunal General (TG), en su sentencia de 12 de julio de 2012, ha confirmado la denegación de la siguiente

The Sixth Chamber of the General Court (GC), by its decision of 12 July 2012, upheld the refusal of the following

marca comunitaria tridimensional para distinguir cervezas.

La marca comunitaria nº 8.592.081, solicitada por Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., para “cerveza” (clase 32), consiste en la forma de una botella de vidrio de color ámbar, con la base ancha y el cuello largo y estrecho. La parte central es más estrecha y está rodeada por un grabado.



Tanto el Examinador de la OAMI y la Sala de Recurso como el TG consideran que la marca solicitada carece de distintividad en el sentido del Art. 7.1.b) del Reglamento nº 207/2009 de Marca Comunitaria, esto es, que no es apta para distinguir el origen empresarial de las cervezas que pretende identificar.

En su sentencia, el TG expone, en primer lugar, consideraciones generales relativas a la distintividad de las marcas tridimensionales, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual:

- 1) La distintividad de una marca tridimensional se debe evaluar con los mismos criterios que cualquier otra marca, en atención a los productos o servicios designados y a la percepción de la marca por el público al que se dirigen (en este caso, el público es un consumidor medio de la UE, pues la cerveza es un producto de consumo corriente y está destinada a consumidores finales), pero sin olvidar que el consumidor medio no está acostumbrado a presumir el origen de un producto únicamente por su forma o la de su envase, al margen de elementos gráficos o textuales. Por esta razón, conforme a dicha jurisprudencia, citada por el TG, puede ser más difícil apreciar la distintividad de una marca tridimensional que la de una marca gráfica o denominativa.
- 2) Sólo las marcas tridimensionales que difieran significativamente de las formas utilizadas en un sector y que, por ello, permitan identificar el origen del producto, pueden tener carácter distintivo.

Sólo las marcas tridimensionales que difieran significativamente de las formas utilizadas en un sector y que, por ello, permitan identificar el origen del producto, pueden tener carácter distintivo

Para el solicitante, la marca gozaba de carácter distintivo, por lo siguiente:

- La combinación de los elementos de la botella le confiere un aspecto singular que la distingue del resto de botellas disponibles en el mercado.
- La presencia de un grabado en la botella y su posición determina la existencia de distintividad. Según declaró el solicitante, dicho grabado reproduce la llamada “piedra de los doce ángulos”, que era un tipo de roca utilizada en construcciones de la antigua civilización inca.
- El grabado se encuentra en la parte central de la botella,

three-dimensional community trademark to identify beers.

The Community trademark No. 8.592.081, requested by Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., for “beer” (class 32), consists of the shape of an amber coloured glass bottle, with a wide base and a long narrow neck. The central part is narrower and is surrounded by an engraving.

The OHIM's Examiner and the Board of Appeal, as well as the GC, consider that the requested trademark was devoid of distinctiveness as established in Art. 7.1.b) of Regulation No. 207/2009 on the Community trade mark, i.e. that it is not able to distinguish the commercial origin of the beers that it intends to identify.

In its decision, the GC firstly exposes general considerations concerning the distinctiveness of three-dimensional trademarks, according to the European Court of Justice (ECJ) case-law, under which:

- 1) The distinctiveness of a 3D trademark must be assessed with the same criteria as any other trademark, considering the products or services designated and the perception of the trademark by the target public (in this case, the public is an average EU consumer, because beer is a common consumer product and is targeted at final consumers), but bearing in mind that the average consumer is not used to finding an indication of the commercial origin of a product exclusively in its shape, in the absence of any graphic or textual elements. Consequently, according to this case-law, cited by the GC, it can be more difficult to establish distinctiveness in a 3D trademark than in a word or figurative trademark.
- 2) Only a 3D mark that substantially departs from the shapes used in a sector and that, for this reason, is able to indicate the origin of the product, can be considered distinctive.

Only a 3D mark that substantially departs from the shapes used in a sector and that, for this reason, is able to indicate the origin of the product, can be considered distinctive

For the applicant, the trademark was distinctive because of the following:

- The combination of the elements of the bottle gives a unique appearance that distinguishes it from the other bottles available in the market.
- The presence of an engraving on the bottle and its position determines the existence of distinctiveness. As the applicant stated, this engraving reproduces the so-called “stone of the twelve angles”, which was a sort of rock used in buildings of the ancient Inca empire.
- The engraving is situated in the centre of the bottle,

donde se suelen ubicar las etiquetas de las botellas de cerveza. Por tanto, para el solicitante, el consumidor percibirá el relieve como la etiqueta del producto, identificando así su origen.

- El consumidor centrará su atención en el grabado porque no quedará cubierto por la etiqueta, la cual estará situada en el cuello de la botella.
- Por último, la marca solicitada fue concedida previamente por el Registro de Propiedad Industrial de Perú.

Al analizar la marca solicitada, el TG concluye que la forma, en su conjunto, no difiere significativamente de las botellas de cerveza comúnmente utilizadas en el comercio, sino que es una simple variante de éstas, por los siguientes motivos:

- El uso de una botella de vidrio de color ámbar con una base ancha y un cuello largo y estrecho y con hendiduras en la parte central es habitual para cervezas.
- El empleo de un vidrio de color ámbar (al igual que otros colores, como marrón oscuro o verde oscuro) es un imperativo técnico de envasado de cerveza para protegerla de los efectos nocivos de la luz.
- El consumidor de la UE percibirá el grabado central como una mera ornamentación y no como una marca. Ello se debe a que: (i) el grabado no es especialmente original o llamativo, (ii) el solicitante no ha acreditado que el grabado inca pueda ser reconocido como tal en el mercado de la UE, e (iii) incluso los consumidores que conocieran el grabado deberían hacer un esfuerzo importante para entender lo que representa, dado su reducido tamaño y su diseño estilizado.
- El grabado no será percibido como la etiqueta incluso si está ubicado en la parte central de la botella. A este respecto, el TG observa que no es infrecuente el uso de grabados en la parte central de las cervezas, a la vista de los ejemplos de otras botellas que constaban en la documentación de las actuaciones.
- Contrariamente a lo declarado por el solicitante, el consumidor no centrará su atención en el grabado por no estar cubierto por la etiqueta, situada en el cuello de la botella, ya que en autos también constan ejemplos de otras botellas con ornamentaciones en la parte central y con una etiqueta en el cuello.
- No se considera relevante que la marca estuviera registrada previamente en Perú, por ser el régimen de marca comunitaria autónomo y tener normas y objetivos propios, y por ser su aplicación independiente de cualquier sistema nacional.

En definitiva, el TG resuelve que la marca tridimensional solicitada carece de carácter distintivo al no permitir al público identificar el origen comercial de la cerveza en cuestión, ni distinguirla de otras cervezas de diferente procedencia.

where labels in beer bottles are normally located. Therefore, for the applicant, the consumer will perceive the engraving as the product label, enabling its origin to be identified.

- The consumer will focus his attention on the engraving as it is not covered by the label, which is located in the neck of the bottle.
- Lastly, the requested trademark was previously granted by the Industrial Property Registry of Peru.

When analyzing the requested trademark, the GC concludes that its shape, globally, is not significantly different from other beer bottles commonly used in commerce, but it is a simple variant of these, on the following grounds:

- Using an amber coloured glass bottle with a wide base and a long narrow neck with cracks on its centre is usual for beers.
- The use of an amber coloured glass (as well as other colours such as dark brown or dark green) is a technical constrain for beer bottling in order to avoid the harmful effects of light.
- The EU consumer will perceive the central engraving as a simple ornamentation, not as a mark, due to: (i) the engraving not being especially original or catching, (ii) the applicant not having proven that the Inca engraving can be recognized as such in the EU market, and (iii) even consumers who might know the engraving would need to make a considerable effort to understand what it represents, given its reduced size and stylized design.
- The engraving will not be perceived as the label even if it is located in the centre of the bottle. In this regard, the GC observes that it is not infrequent to use engravings in the centre of beer bottles, in view of examples of other bottles that were found in the proceedings' documents.
- Contrary to the applicant's allegations, the consumer will not focus his attention on the engraving as it is not covered by the label, located in the neck of the bottle, because in the proceedings' files there are more examples of bottles with ornamentations in the central part and a label in the neck.
- The fact that the trademark was previously registered in Peru is not deemed relevant because the community trademark system is autonomous and has its own rules and objectives, its application being independent from any national system.

Finally, the GC decides that the three-dimensional mark lacks distinctiveness by not allowing the public to identify the commercial origin of the beer in question or to distinguish it from other beers of a different origin.

3 SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL: DENEGACIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA “ESPETEC” POR SU CARÁCTER DESCRIPTIVO Y FALTA DE DISTINTIVIDAD EN LENGUA CATALANA EUROPEAN GENERAL COURT (EGC) JUDGEMENT: REFUSAL OF CTM “ESPETEC” DUE TO ITS DESCRIPTIVE CHARACTER AND LACK OF DISTINCTIVENESS IN CATALAN

El 13 de septiembre de 2012 el Tribunal General de la UE dictó sentencia en el asunto T-72/11 por la que confirmó la denegación de registro de la solicitud de Marca comunitaria denominativa “ESPETEC”.

A) Los antecedentes del caso son los siguientes:

1. El 31 de julio de 2008 la entidad SOGEPI CONSULTING Y PUBLICIDAD S.L. (SOGEPi) solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) el registro de una Marca comunitaria consistente en la denominación “ESPETEC” para distinguir “*embutidos de carne cruda de cerdo y secada*” (Cl. 29).
2. Esta solicitud de Marca fue denegada mediante resolución de 8 de enero de 2010 sobre la base de lo establecido en artículo 7.1 b) y c), y 7.2 del Reglamento 207/2009 sobre la Marca comunitaria, por considerar el Examinador de la OAMI que el término “*espetec*” es descriptivo y carece de carácter distintivo.
3. Mediante escrito de 5 de marzo de 2010, SOGEPI interpuso recurso ante la OAMI contra la expresada resolución.
4. Ese recurso fue desestimado por resolución de 12 de noviembre de 2010 por considerar la OAMI, fundamentalmente, i) que en lengua catalana el término “*espetec*” significa “*fuèt*” es decir, “*embutido estrecho y largo, parecido al salchichón, típico de Cataluña*” y que, por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.1. b) y c) del Reglamento, el término “*espetec*” es descriptivo del tipo de producto en cuestión y carece de distintividad, y ii) que la marca solicitada no había adquirido carácter distintivo por su uso, por lo que no procede su registro sobre la base de lo establecido en el artículo 7.3 del mismo Reglamento.
5. Contra dicha resolución SOGEPI interpuso recurso ante el Tribunal General alegando la infracción de los citados artículos del Reglamento.

B) Fundamentos del recurso de SOGEPI

- Aunque el significado etimológico originario del término “*espetec*” es descriptivo, del diccionario de la lengua catalana consultado por SOGEPI resulta, por un lado, que dicho término no significa sólo “*fuèt*” sino que tiene además otros cuatro significados, y, por otro, que el término “*espetec*” no figura como sinónimo del término “*fuèt*”.
- Que la lengua catalana no es una lengua oficial de un Estado miembro de la Unión, alegación que formuló sobre la base de lo establecido en la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, *Storck/OAMI* (C-25/05P).
- Que toda vez que el término “*espetec*” no tiene significado

On 13 September 2012 the EGC ruled in Case T-72/11 confirming the denial of the application for registration of the Community word mark “ESPETEC”.

A) The case background is as follows:

1. On 31 July 2008 SOGEPI CONSULTING AND ADVERTISING SL (SOGEPi) applied at the Office for Harmonisation of the Internal Market (OHIM) for the registration of a Community trade mark (CTM) consisting of the name “ESPETEC” to distinguish “*raw meat sausages and dried pork*” (Cl. 29).
2. This Trademark application was refused on 8 January 2010 on the basis of the provisions of Article 7.1, b) and c), and 7.2 of Regulation 207/2009 on the CTM, as the OHIM Examiner considered that the term “*espetec*” is descriptive and devoid of distinctiveness.
3. By writ of 5 March 2010, SOGEPI filed an appeal to the OHIM against said decision.
4. The appeal was dismissed by decision of 12 November 2010, as the OHIM deemed basically i) that in Catalan the term “*espetec*” means “*salami*” i.e. “*long narrow sausages, like salami, typical of Catalonia*” and that, therefore, in accordance with the provisions of Article 7.1. b and c) of the Regulation, the term “*espetec*” is descriptive and devoid of distinctiveness for the type of product in question, and ii) that the mark applied had not acquired distinctiveness through use, so it could not be registered on the basis of what is set out in Article 7.3 of the Regulation.
5. SOGEPI appealed against the decision to the General Court alleging infringement of those Articles of the Regulation.

B) Basis of SOGEPI's Appeal

- Although the original etymological meaning of the term “*espetec*” is descriptive, according to the dictionary of Catalan consulted by SOGEPI it seems that this term does not just mean “*salami*” but has four other meanings- Also the term “*espetec*” doesn't appear in the dictionary as a synonym of the term “*salami*”.
- Catalan is not an official language of a Member State of the EU. In this regards SOGEPI relied on the judgment of the European Court of Justice of 22 June 2006, *Storck / OHIM* (C-25/05P).
- Since the term “*espetec*” doesn't mean anything in

en español, lengua oficial de un Estado miembro, la OAMI no podía concluir válidamente, haciendo referencia únicamente a un diccionario de lengua catalana, que la marca solicitada tiene carácter descriptivo.

- Además SOGEPI alegó, en relación con el artículo 7.3 del Reglamento, el carácter distintivo, adquirido por el uso, del signo “*espetec*”, en relación con los productos a los que se aplica. Al respecto SOGEPI señaló que para probar la adquisición del carácter distintivo de la marca solicitada, a los efectos previstos en dicho artículo, no puede exigirse, como así lo había hecho la OAMI, la prueba de la utilización aislada de la marca en cuestión.

C) Consideraciones del Tribunal General

- Procede la denegación del registro de un signo denominativo, con arreglo a lo previsto en el artículo 7.1.c) del Reglamento 207/2009, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate y, como tiene reconocido la propia demandante, el término “*espetec*” formaba parte de la lengua catalana antes de la introducción en el mercado del producto de la demandante al que se aplica.

El Tribunal General deniega la Marca “ESPETEC” por su carácter descriptivo en una lengua de una parte del territorio de un Estado miembro

- Que lo que señala la sentencia Storck/OAMI es que la parte de la Unión a la que se refiere el artículo 7.2 del Reglamento 207/2009 puede estar constituida, en su caso, por un solo Estado miembro. Lo que no puede deducirse de dicha sentencia es que la referida “parte” no pueda corresponder a un territorio menos extenso que el de un Estado miembro. Lo que trata de impedir el artículo 7.2 es el registro de un signo por motivos de denegación existentes en una parte de la Unión, que puede ser una parte de uno o de varios Estados miembros.
- Que la conclusión acerca del carácter descriptivo del término “*espetec*” se apoya, no sólo en la presencia de dicho término en el diccionario de la lengua catalana, sino además i) en la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 1993 que confirmó la nulidad de la marca española “ESPETEC”, por designar dicho término una especie de embutido catalán, y ii) en una Orden de la Generalitat de Catalunya de 1 de julio de 2005 que incluye el “*espetec*” en la lista de productos típicos tradicionales que pueden elaborar las carnicerías- tocinerías.
- En cuanto a la infracción del artículo 7.3 del Reglamento, el Tribunal estimó, de conformidad con la OAMI, que no había quedado acreditado que la Marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso. Al respecto señala el Tribunal que si bien la OAMI constató que no se había demostrado, de forma suficiente, la utilización aislada de la marca solicitada, también examinó el uso de la misma como parte de otras marcas registradas por la demandante de las que forma parte la denominación “CASA TARRADELLAS” y llegó correctamente a la conclusión de que de ese uso conjunto no cabe concluir el carácter distintivo del signo “*espetec*”.

Spanish, the official language of a Member State, the OHIM could not validly conclude, referring only to a Catalan dictionary, that the mark applied for is descriptive.

- SOGEPI also argued, in relation to Article 7.3 of the Regulation, the distinctive character acquired by the sign “*espetec*”, through use, in relation to the goods to which it applies. In this regard, SOGEPI pointed out that in order to prove acquired distinctiveness of the mark applied, for the purposes of that article, evidence of the isolated use of the mark in question cannot be required, as the OHIM had done.

C) Considerations of the General Court

- Registration of a word mark must be refused, under the provisions of Article 7.1.c) of Regulation 207/2009, if at least one of its possible meanings designates a characteristic of the goods or services concerned and, as the applicant itself had recognized, the term “*espetec*” was part of the Catalan language before the product was introduced into the market by the applicant.

The General Court denied the “ESPETEC” CTM due to its descriptiveness in a language in part of a territory of a Member State

- What the Storck/OHIM judgment points out is that the part of the EU referred to in Article 7.2 of Regulation 207/2009 may comprise, where appropriate, one Member State only. What can not be inferred from the judgment is that that “part” can not correspond to a smaller territory than that of a Member State. The objective of Article 7.2 is to prevent the registration of a sign due to an existing refusal in one part of the EU, which may be a part of one or several Member States.
- The conclusion about the descriptive nature of the term “*espetec*” rests not only in the presence of the term in the Catalan dictionary, but also i) in the judgment of the Spanish Supreme Court of 12 November 1993, which confirmed the nullity of the Spanish mark “ESPETEC” because it designates a kind of Catalan sausage, and ii) an Order of the Generalitat of Catalonia of 1 July 2005, which includes “*espetec*” in the list of traditional local products made by Pork butchers.
- As regards the violation of Article 7.3 of the Regulation, the Court held, in accordance with the OHIM, that it had not been established that the mark had acquired distinctiveness through use. In this regard the Court states that, although the OHIM found that the isolated use of the mark applied had not been sufficiently demonstrated, the OHIM also examined its use as part of other trademarks of the applicant which form part of the name “CASA TARRADELLAS” and it correctly came to the conclusion that the distinctiveness of the sign “*espetec*” cannot be established.

El Juzgado de lo Penal nº 28 de Barcelona, en su sentencia dictada el 5 de julio de 2012, condenó al importador de una partida de 450 bolsos, por la comisión de un delito contra la propiedad industrial, previsto y penado en el artículo 274.1 del Código Penal.

Los hechos juzgados se refieren a la importación desde China de una partida de bolsos que, en julio de 2009, fue intervenida por Autoridades Aduaneras del Puerto de Barcelona, en aplicación del Reglamento CE nº 1383/2003, del Consejo, relativo a la intervención de las Autoridades Aduaneras por la presunta vulneración de los derechos de la propiedad industrial de HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co Kg.

En los bolsos intervenidos se reproducía el signo “I3055” de manera que resultaba ser confundible con la marca notoria “BOSS”, titularidad de HUGO BOSS.

A fin de hacer valer una defensa basada en el derecho positivo al uso que prevé el artículo 34.1 de la Ley de Marcas, el importador firmó un contrato de licencia con el titular de la marca registrada “I3055”. Sin embargo, el Juez declara probado que la reproducción del signo “I3055” es confundible “a poca distancia” con la marca “BOSS” y, apartándose de cierta jurisprudencia penal que reconocía un derecho al uso de la marca hasta que la misma no fuese anulada, condena al acusado.

Según la sentencia, la intencionalidad del sujeto no podía desvincularse de la búsqueda de confusión del producto fabricado con los originales identificados con la marca “BOSS”

En la sentencia, el Juez recuerda que no se trata de analizar (en un procedimiento penal como éste) la similitud entre la marca registrada “I3055” y la notoria “BOSS”, sino del hecho de que el signo incorporado en los productos finales se parece, de forma intencionada, a la marca notoria del perjudicado. Este hecho determina la concurrencia del dolo en la conducta del acusado.

Esta ineficacia de la defensa fundada en el “ius utendi” en el procedimiento penal supone una victoria para los titulares de marcas notorias que deben litigar ante los tribunales penales en España.

In its judgment of 5 July 2012, the Criminal Court nº 28 of Barcelona sentenced the importer of a consignment of 450 handbags for committing a crime against industrial property rights, as set out in Article 274.1 of the Spanish Criminal Code.

The crime was committed with the importation of a consignment of handbags from China which, in July 2009, was seized by the Customs Authorities of the Port of Barcelona on application of the Council Regulation (EC) 1383/2003 concerning Customs intervention, for presumable infringement of the industrial property rights of HUGO BOSS Trademark Management GmbH & Co Kg.

The seized handbags bore the sign “I3055” presented in such way as to cause confusion with the well known trade mark “BOSS”, owned by HUGO BOSS.

In order to be able to assert the defence based on the positive right to the use of a registered trade mark, provided in Article 34.1 of the Spanish Trademark Act, the importer signed a licence contract with the owner of the registered trade mark “I3055”. However, the Judge considered it to be proven that the appearance of the sign “I3055” can be confused “at a close distance” with the trade mark “BOSS” and, taking a different stance from certain criminal case law that had acknowledged the right to use a registered trade mark until it was cancelled, he sentenced the accused.

According to the judgment, the intentionality of the subject could not be dissociated from the aim of seeking confusion between the manufactured products and the originals bearing the “BOSS” trade mark

In the ruling, the Judge points out that it is not a question of analyzing (in criminal proceedings such as these) the similarity between the trade mark “I3055” and the well-known “BOSS”, but rather that the sign reproduced on the final products looks intentionally like the well-known trade mark owned by the injured party. This fact shows the existence of bad faith in the actions of the accused.

The inefficiency of the defence based on the “ius utendi” in criminal proceedings constitutes a victory for well-known trademarks owners who need to litigate before the Criminal Courts in Spain.

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
Tel: +34 928 33 29 26
Fax: +34 928 33 57 87

www.gba-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@gba-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@gba-ip.com) or by post.