

- 1 Patentes mecánicas  
Mechanical patents
- 2 Perfumería de equivalencia  
Smell-alike perfumes
- 3 Patentes farmacéuticas  
Pharmaceutical patents

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º  
08034 Barcelona  
Tel: +34 93 202 34 56

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120, 5º  
28006 Madrid  
Tel: +34 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

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

## 1 NESTLÉ CONSIGUE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA LA ENTIDAD FAST EUROCAFÉ POR INFRACCIÓN DE LAS PATENTES QUE PROTEGEN LAS CÁPSULAS DEL SISTEMA NESCAFÉ DOLCE GUSTO® NESTLÉ OBTAINS PRELIMINARY INJUNCTION AGAINST THE COMPANY FAST EUROCAFÉ FOR INFRINGEMENT OF THE PATENTS WHICH PROTECT NESCAFÉ DOLCE GUSTO® SYSTEM CAPSULES

Por Auto de 18 de mayo de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado el anterior Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona y ha acordado medidas cautelares (MC) contra Fast Eurocafé, S.A. (en adelante, “FAST EUROCAFÉ”) con base en las patentes EP 1.472.156 – ES 2.260.626 (en adelante, “EP’156”) y EP 1.808.382 – ES 2.407.963 (en adelante, “EP’382”).

### Antecedentes

Société des Produits Nestlé, S.A. (en adelante, “NESTLÉ”) es la titular de las patentes EP’156 y EP’382 que protegen las cápsulas del muy conocido sistema NESCAFÉ Dolce Gusto®.

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

En enero de 2016 NESTLÉ interpuso una demanda de infracción de sus patentes con solicitud de MC contra FAST EUROCAFÉ basada en las mencionadas patentes.

Mediante Auto de abril de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona desestimó la solicitud de MC de NESTLÉ al entender que el riesgo en la demora había sido enervado al haber tolerado NESTLÉ la actividad de FAST EUROCAFÉ durante “largo tiempo”.

NESTLÉ interpuso recurso de apelación contra esta decisión alegando que el Juzgado no había tenido en cuenta que nunca hubo tolerancia con la actividad de la demandada ya que durante los siete meses transcurridos desde la última comunicación de FAST EUROCAFÉ hasta el momento de solicitar las MC (i) FAST EUROCAFÉ fue modificando paulatinamente

By Order of 18 May 2017 the Barcelona Court of Appeal has revoked the previous Order of the Commercial Court nº 5 of Barcelona and has granted a preliminary injunction (PI) against Fast Eurocafé, S.A. (hereinafter, “FAST EUROCAFÉ”) based on the patents EP 1.472.156 – ES 2.260.626 (hereinafter, “EP’156”) and EP 1.808.382 – ES 2.407.963 (hereinafter, “EP’382”).

### Background

Société des Produits Nestlé, S.A. (hereinafter, “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 been importing, offering and selling capsules of a beverage compatible with the NESCAFÉ Dolce Gusto® system.

In January 2016 NESTLÉ filed a patent infringement action with a PI motion against FAST EUROCAFÉ based on the aforementioned patents.

By order of April 2016, the Commercial Court nº 5 of Barcelona dismissed NESTLÉ’s PI motion due to the fact that in its opinion the urgency requirement had been undermined because NESTLÉ had tolerated FAST EUROCAFÉ’s activity for a “long time”.

NESTLÉ appealed the decision arguing that the Commercial Court had not taken into account that there was no tolerance of the defendant’s activity due to the fact that during the seven months elapsed between the last communication from FAST EUROCAFÉ and the moment of filing the PI motion (i) FAST EUROCAFÉ modified the technical

las características técnicas de sus cápsulas y (ii) en ese periodo, NESTLÉ actuó contra FAST EUROCAFÉ ante los Juzgados de Marcas y Diseños de la Unión Europea, en dos procedimientos distintos por infracción del diseño industrial que protege el *packaging* de las cápsulas *NESCAFÉ Dolce Gusto®*, obteniendo la imposición de MC que consiguieron paralizar la comercialización y retener más de 318.000 cápsulas con el *packaging* controvertido. NESTLÉ también reiteró los argumentos relacionados con el *fumus boni iuris* (apariciencia de buen derecho).

Por su parte, FAST EUROCAFÉ se opuso al recurso de apelación argumentando que (i) las patentes de NESTLÉ eran inválidas y (ii) éstas no se infringían.

### La Audiencia Provincial concede las medidas cautelares por considerar que concurren la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora

#### La decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona

Por Auto de 18 de mayo de 2017 la Audiencia Provincial de Barcelona ha revocado el Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona y ha concedido las MC al considerar que ambos requisitos para su concesión, esto es, la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora, concurren en este caso.

- **Peligro en la demora:** La Audiencia Provincial ha entendido que no existió tolerancia por parte de NESTLÉ. En este sentido, la Audiencia destaca en el Auto cómo entre los meses de mayo y octubre de 2015 NESTLÉ interpuso dos acciones por infracción del diseño industrial que protege el *packaging* de las cápsulas *NESCAFÉ Dolce Gusto®* y obtuvo dos MC contra las cápsulas de FAST EUROCAFÉ que le forzaron a dejar de comercializar las cápsulas con los *packagings* controvertidos.

En opinión de la Audiencia Provincial de Barcelona, aunque estas acciones no se fundamentaban en las patentes, es claro que la intención de NESTLÉ era parar la comercialización de las cápsulas controvertidas, en primer lugar con las acciones de diseño, que son más sencillas y rápidas, y en segundo lugar con la de patentes.

Toda esta actividad judicial es incompatible con el concepto de tolerancia que puede enervar el peligro en la demora.

La Audiencia Provincial añade que en el presente caso, la actividad de la demandada, que lanzó diferentes variedades de bebida y cambió la estructura de las cápsulas, justificaba el tiempo invertido por NESTLÉ en la preparación de su demanda y petición de MC.

La Audiencia también considera que el plazo de siete meses transcurrido entre la última comunicación de FAST EUROCAFÉ (junio de 2015) y la interposición de la demanda con solicitud de MC (enero de 2016) no puede considerarse un "largo tiempo" en vista de las mencionadas circunstancias y, por lo tanto, el requisito del peligro en la demora no puede

features of its capsules and (ii) in that period of time NESTLÉ acted against FAST EUROCAFÉ before the European Union Trademarks and Designs Courts in two different proceedings for infringement of the industrial design which protects the *packaging* of the *NESCAFÉ Dolce Gusto®* capsules and had obtained two PIs which stopped the commercialization and retained more than 318,000 capsules with the controversial *packaging*. NESTLÉ also reiterated the arguments related to the *fumus boni iuris* (*prima facie* case).

For its part, FAST EUROCAFÉ opposed the appeal arguing that (i) the NESTLÉ patents were invalid and (ii) they were not infringed.

### The Court of Appeal grants the preliminary injunction on considering that the *prima facie* case and the urgency requirement are both fulfilled

#### The Barcelona Court of Appeal's decision

By Order of 18 May 2017 the Barcelona Court of Appeal revoked the Order of the Commercial Court nº 5 of Barcelona and has granted the PI considering that both requirements - the *prima facie* case and the urgency requirement are fulfilled.

- **Urgency:** The Court of Appeal has understood that NESTLÉ did not tolerate the situation. In this sense the Court of Appeal highlights in the Order how NESTLÉ filed two actions based on the infringement of the industrial design which protects the *NESCAFÉ Dolce Gusto®* capsules' *packaging* and obtained two different PIs, both against FAST EUROCAFÉ's capsules, between May and October 2015 which forced FAST EUROCAFÉ to stop selling the capsules with the controversial *packaging*.

In the opinion of the Barcelona Court of Appeal, although these actions were not based on the patents, it is clear that NESTLÉ's intention was to stop the commercialization of the controversial capsules, firstly with the design actions, which are easier and faster, and secondly with the patent action.

All this judicial activity is not compatible with the concept of tolerance that could undermine the urgency requirement.

The Court of Appeal adds that in this case, the activity of the defendant who launched different varieties of beverage and changed the structure of the capsules, justified the time that NESTLÉ had invested in the preparation of the patent action with a PI motion.

The Court of Appeal also considers that the time elapsed between the defendant's last communication (June 2015) and the moment of filing the PI motion (January 2016) cannot be considered a "long time" in view of the circumstances above referred and thus the urgency requirement cannot be

entenderse enervado.

- **Apariencia de buen derecho:** El Auto inicia el estudio de este requisito explicando que la validez de las patentes no puede analizarse en este procedimiento de MC ya que FAST EUROCAFÉ no la cuestionó en la primera instancia sino, únicamente, en la oposición al recurso de apelación.

Aclarado lo anterior la Audiencia entra a analizar el fondo del asunto.

En primer lugar, la Audiencia Provincial interpreta las patentes tal y como NESTLÉ lo hace en su demanda. En este sentido, muestra su desacuerdo con la interpretación realizada por FAST EUROCAFÉ al considerar que tal interpretación es una injustificada limitación del alcance de protección de las patentes. En consecuencia, considera que en el caso de EP'156 no parece razonable entender que la apertura de la cápsula sólo puede realizarse bien por rasgado o perforación y en cuanto a EP'382 el término "rasgado" debe entenderse, según la descripción de la patente, en un sentido amplio.

Finalmente, en relación con los dos tipos de aberturas que se producen en las cápsulas controvertidas: (i) los "agujeros centrales" (pequeñas perforaciones en el centro de las cápsulas) y (ii) las aberturas en "V" (aberturas de la película delgada producidas en los bordes), la Audiencia considera que las aberturas en "V" son aberturas que caen dentro del alcance de protección de ambas patentes. En opinión de la Audiencia resulta irrelevante si éstas se producen por rasgado, por perforación o, por rotura, lo relevante es que el incremento de presión en el interior de la cámara provoca el desplazamiento de la película delgada contra los "medios de abertura" (elementos elevados y ranurados). Esta acción provoca una abertura que permite que la bebida fluya fuera.

La Audiencia considera respecto de los agujeros centrales que, habida cuenta que la prueba obrante en el procedimiento cautelara indicaría que éstos no permiten una salida sustancial de bebida, tendría dudas sobre si suponen o no una infracción. Sin embargo, puesto que éstos sólo aparecen en parte de las cápsulas, mientras que las aberturas en "V" aparecen en todas ellas, no es necesario continuar con su análisis en este procedimiento de MC.

Esta decisión es firme.

considered undermined.

- **Prima facie case:** The Order starts the study of this requirement explaining that the validity of the patents cannot be analysed in these PI proceedings due to the fact that FAST EUROCAFÉ did not challenge the validity in the first instance but only in the opposition to the appeal.

Having clarified the above, the Court then goes on to analyze the merits of the case.

First of all, the Court of Appeal interprets the scope of the patents as NESTLÉ does in its complaint. In this sense, it disagrees with the interpretation made by FAST EUROCAFÉ and considers that this interpretation is an unjustified limitation of the scope of the patents. In consequence, it considers that for EP'156 it is not reasonable to require that the opening of the capsule has to be by means of a tearing or by means of perforation and regarding EP'382 the word "tearing" has to be understood, according to the description of the patent, in a broad sense.

Finally, regarding the two different ways of opening: (i) the "through holes" (small perforations in the middle of the capsules) and (ii) the "V" shapes (opening of the thin film of the capsules by its edge) the Court considers that the "V" shapes are openings which fall within the scope of protection of both patents. For the Court of Appeal it is not relevant if the opening is produced by means of a tearing, a perforation or a break. What is relevant is that the increased pressure inside the inner capsule provokes the displacement of the thin film against the "opening means" (raised and recessed elements). This action leads to an opening of the thin film on the edge which enables the beverage to flow out.

The Court of Appeal considers that bearing in mind that according to the evidence of these PI proceedings that the through holes would not permit a substantial outflow of the beverage, it has some doubts regarding their infringement. However, as they only appear in some capsules while the "V" shapes appear in all of them, it is not necessary to analyze them in more detail in these PI proceedings.

The decision is final.

## 2 NUEVA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA DE ALICANTE SOBRE PERFUMERÍA DE EQUIVALENCIA NEW JUDGMENT OF THE EU TRADEMARK COURT OF APPEAL OF ALICANTE ON SMELL-ALIKE PERFUMES

La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Alicante, en su condición de Tribunal de Marcas de la Unión Europea, ha dictado una nueva sentencia en la que se confirma que el uso de marcas ajenas de prestigiosos perfumes para publicitar, ofrecer y

The 8th Section of the Alicante Court of Appeal, acting in Spain as EU Trademark Court of Appeal, has issued a new ruling confirming that the use of third party's trademarks of reputed perfumes to advertise, offer and market

comercializar los denominados perfumes de equivalencias, es constitutivo de infracción de marcas y de competencia desleal.

Esta reciente resolución, de fecha 2 de junio de 2017, confirma la sentencia de 13 de octubre de 2016, dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea Nº 2 de Alicante, en un procedimiento instado por CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE SAS, GAULME, SAS y ANTONIO PUIG, SA, contra la entidad YODEYMA PARFUMS, S.L.

La actividad empresarial de YODEYMA PARFUMS, S.L. objeto de litigio, y que fue reconocida abiertamente por ésta durante todo el procedimiento, consiste en la comercialización de perfumes de equivalencias con referencia a las marcas de los conocidos perfumes que estaría imitando en olor.

La correlación con las marcas ajenas la demandada la establece por dos vías: (i) el uso de tablas de equivalencias en los establecimientos minoristas en los que se comercializan sus perfumes, tales como centros de belleza, peluquerías y farmacias y (ii) un mecanismo de búsqueda en la página web de YODEYMA PARFUMS, S.L., que permite buscar sus perfumes de equivalencia mediante la introducción de la marca del perfume conocido al que supuestamente equivale en olor.

A diferencia de otros pleitos relativos a perfumería de equivalencia, YODEYMA PARFUMS, S.L. en ningún caso negó la comercialización de dicho tipo de productos, ni el recurso a las marcas de los perfumes a los que supuestamente equivaldrían, sino que el argumento central de su defensa giró en torno a la necesidad de usar las marcas ajenas para informar a los consumidores sobre la fragancia o el olor que desprenden sus perfumes.

En esta nueva sentencia, la Audiencia Provincial entiende que la referencia a la marca ajena no es necesaria para identificar la fragancia o el olor de sus perfumes, sino que lo común en el sector de la perfumería es el uso de un glosario sobre características olfativas, el empleo de probadores o testers y la realización de campañas publicitarias de posicionamiento de los perfumes.

**La Audiencia Provincial considera que la referencia a la marca ajena no es necesaria para identificar la fragancia o el olor de sus perfumes**

El Tribunal declara que, si bien puede ser conveniente para la demandada (e incluso para algunos consumidores) hacer referencia a marcas notorias ajenas, ello no constituye el único medio posible ni puede considerarse necesario.

En cuanto a la subordinación que pretendía YODEYMA PARFUMS, S.L. de los derechos de los titulares de las marcas de los perfumes conocidos, en favor del derecho de información de los consumidores y del derecho de la competencia que permite la imitación de prestaciones, el Tribunal entiende que no existe tal subordinación

the so-called smell-alike perfumes, amounts to trademark infringement and unfair competition.

This recent decision, dated June 2, 2017, confirms the judgment of October 13, 2016, issued in first instance by the EU trademark Court of Nº 2 of Alicante, in proceedings brought by CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE SAS, GAULME, SAS and ANTONIO PUIG, SA, against the Spanish company YODEYMA PARFUMS, SL.

The commercial activity of YODEYMA PARFUMS, S.L. object of litigation, and which was openly admitted by this company throughout the procedure, consists in the commercialization of smell-alike perfumes by making reference to the trademarks of well-known perfumes allegedly being imitated as regards their smell by such smell-alike perfumes.

The defendant establishes this correlation with third-party trademarks in two ways. First, the use of comparison lists in retail establishments where its perfumes are marketed, such as beauty salons, hairdressers and pharmacies. Second, with a search engine at YODEYMA PARFUMS, SL's website allowing users to search for the smell-alike perfumes by inserting the trademark of the known perfume that it supposedly imitates in smell.

Unlike other litigations in Spain relating to smell-alike perfumes, YODEYMA PARFUMS, S.L. did not deny the commercialization of such kind of products or the use of the perfumes' trademarks supposedly imitated in smell. Instead, the central argument of its defense was based on the need to use these trademarks of other perfumes to inform consumers about the fragrance or the smell of YODEYMA's smell-alike perfumes.

In this new ruling, the Alicante Court of Appeal understands that the reference to third party's trademarks is not necessary to identify the fragrance or the smell of perfumes. According to the Court, the common practice in the perfumery industry is to use a glossary on olfactory characteristics, to employ perfume testers and to conduct advertising campaigns for the positioning of the perfumes in the market.

**The Alicante Court of Appeal considers that the reference to third party's trademarks is not necessary to identify the fragrance or the smell of perfumes**

The Court concludes that while it may be convenient for the defendant (and even for some consumers) to refer to these well-known marks of perfumes allegedly imitated, it is not the only possible means to identify the fragrance of a perfume and it cannot be deemed as necessary.

Regarding the subordination alleged by YODEYMA PARFUMS, S.L. of the rights of the trademark owners in favor of consumers' right to information and the right of free imitation of products, the Court considers that there is no such subordination and that all these rights contain a series of limita-

y que todos estos derechos contienen una serie de limitaciones que los hace compatibles entre sí. Así, considera el Tribunal que ni el derecho de información ni el de libre imitación son absolutos, y desde luego no autorizan a que se incluya la marca notoria de un producto al que se trata de imitar.

En cuanto al derecho de marcas, dice el Tribunal que éste ya contiene una serie de limitaciones (artículos 12 del Reglamento de Marca de la UE y 37 de la Ley de Marcas) con el objeto de hacer compatibles los derechos de los titulares de marcas con los de los consumidores y la libre competencia. Este es el caso del uso de la marca ajena con fines descriptivos de las características del producto (en este caso, el olor).

Sin embargo, en este caso el Tribunal rechaza la operatividad de estas limitaciones al *ius prohibendi* del titular marcario. Considera que el uso por YODEYMA PARFUMS, S.L. de marcas ajenas ni resulta necesario para referirse a sus productos, ni conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial, ni tiene por objeto únicamente describir el olor de un perfume, sino vincularse con algo ajeno como es el aura de prestigio o reputación de las marcas notorias, de lo que se aprovecha para hacer sus productos más atractivos y facilitar su venta a costa de la función publicitaria de aquellas marcas notorias.

Por todo ello, el Tribunal confirma la existencia de infracción de las marcas de las actoras, por aplicación de los artículos 34.2 a) y c) de la Ley de Marcas y 9.1 a) y c) del Reglamento de Marca de la UE, y los consiguientes pronunciamientos de condena contra YODEYMA PARFUMS, S.L., tales como el cese en el uso de las marcas de las actoras (incluido en su discurso comercial), la retirada y destrucción de cualquier tipo de material, listado o medio de identificación que contenga dichas marcas, la supresión en su buscador del criterio de búsqueda basado en marcas ajenas, la indemnización de los daños y perjuicios y la publicación de la sentencia.

Asimismo, la Audiencia Provincial confirma que con su actividad YODEYMA PARFUMS, S.L. ha cometido actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la reputación ajena y por publicidad comparativa ilícita, al presentar sus productos como imitación o réplica de los perfumes identificados con las marcas de las actoras y explotar de forma parasitaria las marcas de las actoras.

Esta es la cuarta sentencia dictada por el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante en esta concreta temática, todas en el mismo sentido de condenar, como ya lo hiciera a nivel comunitario el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 18 de junio de 2009 “L’ Oréal c. Bellure” (C-487/07), la referencia a marcas ajenas para la publicidad, ofrecimiento y comercialización de perfumes de equivalencia.

tions that make them compatible with each other. To this regard, the Court declares that neither the right of information nor the right of free imitation are absolute, and of course do not authorize the use of a well-known trademark for identifying the product sought to be imitated.

As regards trademark law, the Court states that rights of trademark owners are subject to a number of limitations (Article 12 of the EU Trade Mark Regulation and Article 37 of the Spanish Trademark Act) in order to make these rights compatible with those of consumers and with free competition. This is the case of the use of a third party’s trademark for descriptive purposes of the characteristics of the product (in this case, the smell).

However, the Court rejects the operability of these limitations to the *ius prohibendi* of the trademark owner in the case at hand. The Court recalls that the use by YODEYMA PARFUMS, S.L. of the third party’s trademarks is not necessary to refer to its products, and declares that such use is not in accordance with honest practices in industrial or commercial matters, nor is it intended merely to describe the smell of a perfume. The purpose is to establish a link with the aura of prestige or reputation of well-known marks belonging to somebody else, and that this is used by YODEYMA PARFUMS, SL to make its products more attractive and facilitate their sale at the expense of the advertising function of those well-known brands.

For all these reasons, the Court confirms the existence of trademark infringement, pursuant to articles 34.2 a) and c) of the Spanish Trademark Act and 9.1 a) and c) of the EU Trademark Regulation, and the consequent pronouncements of condemnation against YODEYMA PARFUMS, SL, such as the cessation in the use of the plaintiff’s trademarks (including in their commercial speech), the removal and destruction of any type of material, list or means of identification containing such marks, the suppression in its search engine of the criterion of search based on third party’s trademarks, the compensation of the damages and the publication of the judgement.

Likewise, the Court of Appeal confirms that with its activity, YODEYMA PARFUMS, S.L. has committed acts of unfair competition due to taking unfair advantage of another’s reputation and unlawful comparative advertising by presenting its products as imitations or replicas of the plaintiffs’ perfumes and by free-riding the plaintiff’s trademarks.

This is the fourth judgment issued by the EU Trademark Court of Appeal of Alicante in this particular issue, all in the same sense of banning, (as previously declared at an EU level by the Court of Justice of the European Union in its Judgment of June 18, 2009 “L’ Oréal v. Bellure” (C-487/07)), the reference to a third party’s trademark for the advertising, offering and marketing of smell-alike perfumes.

### 3 EL TRIBUNAL DE PATENTES DE BARCELONA REVOCA UNAS MEDIDAS CAUTELARES SIN AUDIENCIA DE PARTE EN EL CASO VALSARTAN + AMLODIPINO BARCELONA PATENT COURT REVOKES PRELIMINARY INJUNCTIONS PREVIOUSLY GRANTED EX PARTE IN VALSARTAN + AMLODIPINE CASE

Novartis es titular de la patente europea EP2322174 (en adelante EP'174), titulada "Uso combinado de valsartán y bloqueantes de los canales de calcio para fines terapéuticos", que reivindica una composición de combinación fija que comprende valsartán y amlodipino para el tratamiento de la hipertensión.

Novartis comercializa esta combinación fija con la marca Exforge®.

En octubre y noviembre de 2016 Novartis demandó a varias empresas por supuesta infracción de la patente EP'174, y solicitó medidas cautelares para impedir el inminente lanzamiento de sus medicamentos genéricos de valsartán + amlodipino.

El Juzgado Mercantil N° 4 de Barcelona impuso medidas cautelares sin audiencia de parte a algunos de los demandados en diciembre de 2016 y enero de 2017. Sin embargo, a raíz de la oposición de los demandados y tras una vista, el Juzgado revocó las medidas cautelares mediante Auto de fecha 22 Marzo de 2017.

Los demandados basaron su defensa en la clara nulidad de la patente EP'174 por falta de actividad inventiva y adición de materia. Respecto de la actividad inventiva, la posición de los demandados puede resumirse de la siguiente manera:

- El estado de la técnica más cercano era la combinación concomitante de valsartán + amlodipino, que se había descrito, entre otros, en un artículo de Corea *et al.* de 1996. Este documento describía un estudio comparativo de la eficacia antihipertensiva de valsartán y amlodipino, en el que a un grupo de pacientes, cuya presión arterial permaneció descontrolada tomando valsartán en monoterapia, se les administró amlodipino simultáneamente.
- La única diferencia entre la combinación de valsartán + amlodipino descrita en Corea *et al.* y la invención reivindicada es que ésta última es una combinación fija, en vez de una combinación "libre" (concomitante). El efecto principal de dicha diferencia es que una combinación fija simplifica, y por ende mejora, el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes.
- Teniendo en cuenta que las ventajas de las combinaciones fijas de fármacos antihipertensivos eran bien conocidas antes de la fecha de prioridad de la patente EP'174 (julio de 1998), el experto en la materia, partiendo de la combinación libre de valsartán + amlodipino y con el objetivo de mejorar el cumplimiento del tratamiento por los pacientes, habría combinado ambos fármacos en una combinación fija.

Novartis is the holder of European patent EP2322 174 (hereinafter EP'174), entitled "Combined use of valsartan and calcium channel blockers for therapeutic purposes", which claims a fixed combination composition comprising valsartan and amlodipine for treating hypertension.

This fixed combination is marketed by Novartis under the trademark Exforge®.

In October and November 2016 Novartis sued several companies for alleged infringement of EP'174 and sought preliminary injunctions to prevent the imminent launch of their valsartan + amlodipine generics.

Commercial Court N° 4 of Barcelona granted ex parte preliminary injunctions against some of the defendants in December 2016 and January 2017. However, upon the opposition of the defendants and after a hearing, the Court revoked the preliminary injunctions by means of a decision dated 22 March 2017.

The defendants had based their defense on the grounds that the EP'174 patent is clearly invalid due to lack of inventive step and added matter. Regarding inventive step, the position of the defendants can be summarized as follows:

- The closest prior art was the concomitant combination of valsartan + amlodipine, which had been disclosed, inter alia, in an article by Corea *et al.* from 1996. This paper disclosed a comparative study of the anti-hypertensive efficacy of valsartan and amlodipine, wherein a group of patients whose blood pressure remained uncontrolled with valsartan monotherapy were administered amlodipine simultaneously.
- The sole difference between the combination of valsartan + amlodipine disclosed in Corea *et al.* and the claimed invention is that the latter is a fixed combination, as opposed to a "free" combination (concomitant). The main effect of such a difference is that a fixed combination simplifies and therefore improves patient compliance.
- Taking into account that the advantages of fixed combinations of antihypertensive drugs were well known before the priority date of EP'174 (July 1998), the skilled person starting from the free combination of valsartan + amlodipine and aiming at improving patient compliance would have combined both drugs in a fixed combination.

Novartis alegó que el artículo de Corea *et al.* no sería un estado de la técnica más cercano adecuado, ya que no abordaría el mismo objetivo o propósito que la patente, que, según Novartis, sería la mejora de la eficacia antihipertensiva del valsartán (en monoterapia). Además, Novartis argumentó que este documento no describía que la combinación de valsartán y amlodipino fuera realmente más eficaz y segura que el valsartán solo.

Novartis sostuvo que el estado de la técnica más cercano debía ser la combinación de valsartán con otro fármaco antihipertensivo, la hidroclorotiazida (hctz). En concreto, Novartis argumentó que, a partir de valsartán + hctz, no habría sido evidente reemplazar la hctz por amlodipino con el fin de proporcionar una combinación alternativa con efecto antihipertensivo mejorado con respecto a la monoterapia de valsartán.

**Las medidas cautelares sin audiencia de parte fueron revocadas debido a que *prima facie* la patente sería nula**

El Juzgado estimó la oposición de los demandados y revocó las medidas cautelares previamente acordadas sin audiencia de parte. El Auto, que fue deliberado por los tres Jueces de patentes de Barcelona, puede resumirse de la siguiente manera:

- En primer lugar, el Auto examina la jurisprudencia de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes y de los Tribunales españoles sobre la selección del estado de la técnica más cercano, indicando que puede haber varios puntos de partida adecuados, y concluye que Corea *et al.* es un estado de la técnica más cercano válido.
- El Auto reconoce que, si bien es cierto que el objetivo principal de Corea *et al.* era comparar la eficacia de valsartán y amlodipino, también describía que la combinación de valsartán + amlodipino fue eficaz y bien tolerada por los pacientes.
- El Auto también reconoce que las combinaciones fijas de fármacos antihipertensivos y sus ventajas eran bien conocidas antes de la fecha de prioridad de la patente.
- Siguiendo los argumentos de las demandadas, el Auto concluye que, a partir de Corea *et al.*, resultaba evidente combinar ambos fármacos en una combinación fija para mejorar el cumplimiento del tratamiento por los pacientes. Por lo tanto, la patente carecería *prima facie* de actividad inventiva, por lo que las medidas cautelares deben ser revocadas.

Novartis ha apelado este Auto ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

Novartis had alleged that the article by Corea *et al.* would not be a suitable closest prior art because it would not address the same objective or purpose as the patent, which, according to Novartis, would be the improvement of the antihypertensive efficacy of valsartan (monotherapy). Furthermore, Novartis argued that this document did not disclose that the combination of valsartan and amlodipine was indeed more effective and safer than valsartan alone.

Novartis argued that the closest prior art should be the combination of valsartan with another antihypertensive drug, hydrochlorothiazide (hctz). More specifically, Novartis argued that, starting from valsartan + hctz, it would not have been obvious to replace hctz with amlodipine in order to provide an alternative combination with improved antihypertensive effect with respect to valsartan monotherapy.

**The ex parte preliminary injunctions were revoked due to the *prima facie* invalidity of the patent**

The Court upheld the opposition of the defendants and revoked the preliminary injunctions previously granted ex parte. The decision, which was deliberated by the three Patent Judges of Barcelona, can be summarized as follows:

- First of all, the decision reviews the case-law from the Boards of Appeal of the European Patent Office and from Spanish Courts regarding the selection of the closest prior art, stating that there can be several suitable starting points, and it concludes that Corea *et al.* is a valid closest prior art.
- The decision acknowledges that, although it is true that the main objective of Corea *et al.* was to compare the efficacy of valsartan and amlodipine, it also described that the combination of valsartan + amlodipine was effective and well tolerated by the patients.
- The decision also acknowledges that fixed combinations of antihypertensive drugs and their advantages were well-known before the priority date of the patent.
- Following the arguments of the defendants, the decision concludes that, starting from Corea *et al.*, combining both drugs in a fixed combination to improve patient compliance was obvious. Therefore, *prima facie* the patent seems to lack inventive step, and so the preliminary injunctions must be revoked.

Novartis appealed this decision before the Barcelona Court of Appeal.

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

**BARCELONA**

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º  
08034 Barcelona, Spain  
Tel: +34 93 202 34 56  
Fax: +34 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120, 5º  
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.gba-ip.com](http://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](mailto: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](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*