

- 1 Patentes – Introducción de la “excepción Bolar” en la UE  
Patents – A “Bolar” provision is introduced within the EU
- 2 Patentes – Alcance de la protección: interpretación de las reivindicaciones  
Patents – Scope of protection: claim interpretation
- 3 Proyecto de Tratado sobre Derecho Sustantivo de Patentes  
Substantive Patent Law Treaty Project
- 4 Riesgo de asociación en las marcas notorias  
Likelihood of association in well known trademarks
- 5 Actualidad del Derecho de Marcas  
Update on Trademark Law

## BARCELONA

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021  
Tel.: (34) 93 202 34 56  
Fax: (34) 93 240 53 83

## MADRID

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006  
Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16  
Fax: (34) 91 576 22 29

## 1 PATENTES FARMACÉUTICAS – LA NUEVA DIRECTIVA COMUNITARIA SOBRE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO INTRODUCE LA “EXCEPCIÓN BOLAR” EN LA UNIÓN EUROPEA

### PHARMACEUTICAL PATENTS – THE NEW DIRECTIVE ON THE COMMUNITY CODE RELATING TO MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE INTRODUCES THE “BOLAR” PROVISION IN THE EU

La nueva Directiva 2004/27/CE de 31 de marzo de 2004, por la que se modifica la Directiva 2001/83/CE relativa al código comunitario sobre medicamentos para uso humano, ha introducido en la UE la llamada “excepción Bolar” al derecho de patente.

The new Directive 2004/27/EC of 31 March 2004, amending Directive 2001/83/CE on the Community code relating to medicinal products for human use, has introduced a “Bolar” exception to patent rights within the EU.

**Todos los Estados miembros de la UE deberán tener una disposición “Bolar” antes del 30 de octubre de 2005**

**All EU member States shall have a “Bolar” provision before October 30, 2005**

Hasta la aprobación de esta Directiva, publicada el pasado 30 de abril, subsistía un importante grado de incertidumbre en la mayoría de países europeos en relación con la cuestión de si era lícito (uso experimental) o no (infracción) fabricar y utilizar un fármaco patentado con el único fin de obtener autorización sanitaria (ensayos clínicos) para la posterior comercialización de medicamentos genéricos una vez caducada la patente. Únicamente en Holanda, donde la excepción de uso experimental es más restrictiva que en el resto de países europeos (actos de investigación; Sentencia de 9 de julio de 1997 del Tribunal de Justicia), estaba claro que tal utilización del producto patentado quedaba prohibida.

Before the EU adopted this Directive, which was published last 30 April, there existed a considerable degree of uncertainty in most European countries concerning the issue of whether it was permitted (experimental use) or not (infringement) to manufacture and use a patented drug with the sole aim of obtaining regulatory approval (clinical trials) so as to be ready for the commercialisation of generics upon the patent's expiry. Only in the Netherlands, where the experimental use exception is much more restrictive than in the rest of Europe (research acts – ECJ judgment of 9 July 1997), was it clear that such acts were regarded as patent infringement.

Pues bien, la nueva Directiva ha clarificado la situación imponiendo a los Estados miembros - incluida Holanda, claro está - la obligación de introducir en sus respectivas legislaciones nacionales, antes del 30 de octubre de

Now this new Directive has clarified the situation by obliging all member States – including, of course, the Netherlands – to bring into force national “Bolar” provisions no later than 30 October 2005,

2005, una “excepción Bolar” al derecho de patente, esto es, una disposición expresa en virtud de la cual los preceptivos estudios y ensayos realizados con vistas a obtener autorización sanitaria para la comercialización de un medicamento genérico no tengan la consideración de actos infractores de derechos de patente.

Merece destacarse que esta novedad legislativa sitúa a los países de la UE en línea con el resto de países más avanzados en materia de patentes, como los Estados Unidos, Canadá o Japón, facilitando la introducción de los medicamentos genéricos en el mercado.

i.e. national provisions which expressly establish that conducting the necessary studies and trials with a view to applying for generics regulatory approval and the consequential practical requirements shall not be regarded as contrary to patent rights or to supplementary protection certificates for medicinal products.

It is remarkable that this new European “Bolar” provision puts the EU member States more in line with other countries, such as the United States, Canada or Japan, by facilitating the access of generic medicines to the Community market.

## 2 PATENTES - LA SECCIÓN 15ª DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA DA UN PASO MÁS EN MATERIA DE INTERPRETACIÓN DE REIVINDICACIONES

### PATENTS – THE BARCELONA COURT OF APPEAL TAKES A STEP FORWARD IN CLAIM INTERPRETATION

Mediante una Sentencia dictada el 14 de octubre de 2003, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha tenido ocasión de proporcionar algunas directrices sobre cómo se debe determinar el alcance de la protección que confiere una patente de invención, cuestión sobre la que, hasta la fecha y a pesar de su trascendencia, no existe jurisprudencia reciente en España.

By means of a judgment rendered last October 14, 2003, the Barcelona Court of Appeal has been able to provide some guidelines on how to determine the scope of protection conferred by a patent, a subject which, to date and despite its importance, lacks recent case law from the Spanish Supreme Court.

**La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona proporciona las pautas para una interpretación objetiva de las reivindicaciones, incluyendo el recurso al historial de tramitación de la patente**

**The Barcelona Court of Appeal provides the guidelines for an objective interpretation of patent claims, including analysis of the prosecution history file**

En primer lugar, la Audiencia se ocupa de recordar en su Sentencia que *“el ámbito de la exclusiva concedida por la patente viene delimitado, en el sistema español y europeo de patentes, por las reivindicaciones”*, pues así se establece en los artículos 60 de la Ley de Patentes y 69 del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE). A partir de lo anterior, la Audiencia se hace eco de lo previsto en el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE para explicar que, a la hora de interpretar las reivindicaciones de una patente, *“se trata, en un término medio, de conciliar la seguridad jurídica (pues los terceros deben conocer con certidumbre lo que está protegido y lo que no) con la equitativa o justa protección del solicitante, a fin de que puedan ser evitadas las usurpaciones”*.

First of all, the Court of Appeal’s judgment stresses that the scope of protection of a patent is determined by the terms of its claims, as is established both in the Spanish and the European patent system (Art. 60 of the Spanish Patent Act and Art. 69 of the European Patent Convention - EPC). Having said the above, the Court makes use of the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC to explain that, when it comes to claim interpretation, the aim is to reach an adequate balance between legal certainty (as competitors need to know what is protected and what is not) and fair protection for the patentee.

Para ello, nos dice la Audiencia, la interpretación de las reivindicaciones por parte del Juez con el auxilio de la descripción y los dibujos *“es necesaria en todo caso, de ahí que quede excluida una interpretación meramente literal”*, si bien dicha interpretación correctora deberá ser básicamente *“objetiva”*, no subjetiva, evitando concebir las reivindicaciones como una mera pauta

**Se puede afirmar que la Audiencia de Barcelona considera aplicable el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE no sólo a las patentes europeas, sino también a las patentes nacionales**

sobre lo que el titular de la patente haya querido proteger. Es más, tal interpretación de las reivindicaciones *“no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas”*. Por otra parte, la Audiencia razona que debe aceptarse, en garantía de la seguridad jurídica, *“la prevalencia de la reivindicación sobre el mayor alcance o la contradicción que respecto de ella pueda presentar la descripción, cuando la letra de aquélla precisa y concreta el alcance de la protección”*.

También merece destacarse que esta Sentencia reconoce por primera vez que *“en la interpretación de las reivindicaciones no está descartado el recurso al historial de la tramitación (elemento histórico) cuando sea relevante para averiguar el verdadero sentido y alcance de aquéllas”*. De hecho, la Audiencia profundiza en esta posibilidad y, para interpretar las reivindicaciones de la patente europea objeto del caso, tiene en cuenta lo acaecido, no sólo durante su tramitación ante la Oficina Europea de Patentes, sino también durante la tramitación en los Estados Unidos de la patente norteamericana equivalente a la misma.

Finalmente, se puede afirmar que del texto de la Sentencia se desprende con bastante claridad que la Audiencia de Barcelona considera aplicable el Protocolo Interpretativo del artículo 69 CPE no sólo a las patentes europeas, sino también a las patentes nacionales, en línea con lo que venía sosteniendo buena parte de la doctrina y, destacadamente, el Grupo Español de la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (AIPPI).

The judgment states that, to do so, the Judge shall always interpret the patent claims with the aid of the description and drawings, which means that strict literal interpretation must be avoided. However, said interpretation shall be an objective rather than a subjective one, which means that it is also necessary to avoid conceiving the claims

**It can be said that the Barcelona Court of Appeal considers that the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC is applicable not only to European patents, but also to Spanish-national patents**

as if they were a mere guideline of what the patentee wanted or intended to protect. Actually, the Court points out that claim interpretation can result in a narrower scope of protection than is literally expressed in the claims. Also, this decision makes it clear that, in order to guarantee legal certainty for third parties, it must be accepted that the terms of the claims shall prevail in the case of a contradiction with the description or if the description is broader, provided that the claims are precise and specify the patent's scope of protection.

Another important step forward taken by the Barcelona Court of Appeal with this judgment is that it recognises the possibility of using the patent's history file whenever necessary, in order to find out the meaning and scope of the claims. In fact, the Court goes even further in this judgment and, in interpreting the claims of a European patent invoked by the plaintiff, it cites the outcome not only of the prosecution before the EPO, but also of its equivalent US patent before the USPTO.

Finally, it can be said that, although the judgment does not say so expressly, it is quite clear from its text that the Barcelona Court of Appeal considers that the Protocol on the Interpretation of Art. 69 EPC is applicable not only to European patents, but also to Spanish-national patents. This is in line with the position held by most of the doctrine and in particular, by the Spanish group of AIPPI.

En junio de 1998, en el seno de OMPI, se creó, entre otros, el Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) encargado de debatir, coordinar y orientar el desarrollo progresivo del Derecho de Patentes a escala internacional. Este Comité está compuesto por los Estados Miembros de la OMPI y de la Unión de París y otros Estados y Organizaciones Intergubernamentales y No Gubernamentales en calidad de observadores.

### **Hay la necesidad de que exista una armonización internacional en cuestiones directamente relacionadas con la concesión de las patentes**

En mayo de 2001 es cuando comenzaron los debates sobre un futuro SPLT, conscientes de la necesidad de que exista una armonización internacional en cuestiones directamente relacionadas con la concesión de las patentes.

Sin embargo, las opiniones son divergentes y la diferente filosofía de los sistemas de patentes europeo y norteamericano es la primera dificultad con que se encuentra este Proyecto.

Los temas objeto de mayores discrepancias son los relativos a la adopción del principio “first-to-file” del sistema europeo, frente al “first-to-invent” del norteamericano; el establecimiento de un “período de gracia”, en virtud del cual la divulgación de información que, normalmente, podría perjudicar la novedad del invento, no tendría tal efecto si se hace durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad, cuando ésta se reivindique, siempre que tal divulgación esté hecha por el propio inventor, por una Oficina de Patentes, en determinados casos, o por un tercero directa o indirectamente informado por el inventor; el requisito de “aplicación industrial” y “carácter técnico” de la invención del sistema europeo frente al criterio de la “utilidad” del norteamericano; y “unidad de la invención” en Europa frente a la necesidad de dividir el invento en varias solicitudes (patentes divisionarias), como sucede en EEUU.

La Delegación española, representada por la Oficina Española de Patentes y Marcas propugna establecer un

The Standing Committee on the Law of Patents (SCP) was created in June 1998, at WIPO. It is responsible for debating, coordinating and working towards the progressive development of Patent Law on an international scale. The Committee is made up of WIPO and Paris union member states and other inter-governmental and non governmental organisations which will act as observers.

### **There is a need for international harmonisation in issues directly related to the granting of patents**

Debates about a future SPLT began in May 2001, arising from a need for international harmonisation in issues directly related to the granting of patents.

However, there are diverging opinions, and the main difficulty in this project is the different philosophy of European and US patent systems.

The main areas of discrepancy are those related to the adoption of the European system’s “first-to-file” as opposed to the US system’s “first-to-invent” principle. Another is that of the establishment of a grace period, in that by revealing information which could normally affect the novelty of the invention, it would have no effect if it took place in the twelve months previous to the application or priority date, provided that this information is released by the inventor himself, by a patent office in certain cases or by a third party directly or indirectly informed by the inventor. Another discrepancy is the requirement of an “industrial applicability” and the “technical nature” of inventions in the European system as opposed to the “utility criteria” of the US system. Finally, another issue is the “unity of the invention” in Europe whereas the need to divide the invention into various applications (divisional patents) is the case in USA.

The Spanish delegation, represented by the Spanish Patent and Trademark Office stands for establishing

acuerdo básico común a cambio de salvaguardar la seguridad jurídica, en el que se aceptaría un período de gracia aunque más corto, a cambio de implantar el principio “first-to-file”.

a basic common agreement in exchange for safeguarding the legal certainty, in which a grace period, albeit shorter, would be accepted in exchange for introducing the first to file principle.

**La diferente filosofía de los sistemas de patentes europeo y norteamericano es la primera dificultad con que se encuentra este Proyecto**

**The main difficulty in this project is the different philosophy of European and US patent systems**

Teniendo en cuenta esta situación, lo lógico es que este Tratado se vaya adoptando en varias etapas, como preconiza la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI), que en octubre de 2003 organizó con la OMPI en Ginebra un Seminario para exponer su opinión a las diferentes Delegaciones.

Bearing all this in mind, it would make sense for the treaty to be adopted in various stages, as is recommended by the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), which, together with WIPO, organised a seminar in Geneva in October 2003 in which they expressed their opinion to the various delegations.

## **4 EL TRIBUNAL SUPREMO AMPLIA EL ALCANCE DEL RIESGO DE ASOCIACIÓN EN LAS MARCAS NOTORIAS**

### **THE SPANISH SUPREME COURT EXTENDS THE SCOPE OF LIKELIHOOD OF ASSOCIATION IN WELL KNOWN TRADEMARKS**

El pasado 8 de marzo de 2004, la Sala Primera del Tribunal Supremo revocó la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia de 22 de octubre de 1997, dictada en el asunto HARLEY-DAVIDSON, INC. contra JUGUETES FEBER, S.A.

On 8 March 2004, the Spanish Supreme Court of Justice overruled the judgement of the Valencia Court of Appeal of 22 October 1997, pronounced in the HARLEY-DAVIDSON, INC. against JUGUETES FEBER, S.A. case.

La causa que originó este conflicto fue la comercialización por parte de JUGUETES FEBER, S.A.

What led to this conflict was the sale by JUGUETES FEBER, S.A. of toy motorbikes

**El uso de una marca notoria ajena en un juguete imitativo del producto directamente amparado por ella genera un riesgo de asociación entre los consumidores**

**The use of a well known trademark in a toy which is a replica of the product directly protected by it, does bring about a likelihood of association between the consumers**

de unas motos de juguete que, además de reproducir las motocicletas que HARLEY-DAVIDSON, INC. fabrica y distribuye en el mercado, incorporaban la marca registrada “HARLEY DAVIDSON”, titularidad de la demandante.

which, apart from being replicas of HARLEY-DAVIDSON, INC. motorbikes sold on the market, also feature the registered trademark “HARLEY DAVIDSON”, held by the claimant.



HARLEY-DAVIDSON, INC. fundó su demanda en la infracción de las leyes de marcas y de competencia desleal.

Pese a que el Juzgado de Primera Instancia número 19 de Valencia estimara dicha demanda en su totalidad, en apelación, la Audiencia Provincial de Valencia absolvió a JUGUETES FEBER, S.A. respecto de la violación de los derechos de marca de la actora por estimar que el producto comercializado por ambas partes era distinto, principalmente en lo que se refería a tamaño, prestaciones, precio y cadenas de mercado.

Dicha sentencia fue recurrida en casación por HARLEY-DAVIDSON, INC.

En su sentencia, el Tribunal Supremo, siguiendo el criterio fijado en la sentencia 42/2004 (asunto JAGUAR CARS LIMITED y JAGUAR HISPANIA, S.A. contra RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S.L. y MANUFACTURAS DE MONTES JAGUAR, S.L.), declara la existencia de violación de los derechos de marca de HARLEY-DAVIDSON, INC. por estimar que no puede entenderse que el uso de la marca notoria "HARLEY DAVIDSON" realizado por JUGUETES FEBER, S.A. esté alejado de los usos amparados por aquella marca, dado que para que haya infracción no se precisa que se trate de los mismos productos a los que se aplica la marca ajena, bastando con que éstos sean similares.

Básicamente, el Tribunal Supremo sostiene que el uso de una marcanotia ajena en un juguete imitativo del producto directamente amparado por ella genera un riesgo de asociación entre los consumidores.

**La inexistencia  
de competencia determina  
la inexistencia  
de efectiva confusión,  
desde el punto de  
vista de la competencia  
desleal**

Pese a ello, el alto Tribunal desestima la segunda de las acciones (competencia desleal) y establece que la legislación en materia de competencia desleal tiene por objeto la protección de la competencia y, en este caso, el hecho de que se trata de dos productos que no compiten en el mercado excluye la efectiva confusión.

HARLEY-DAVIDSON, INC. based its claim on the trademark infringement and unfair competition.

Despite the fact that the Court of the First Instance of Valencia had considered the overall claim, when it was later appealed, the Valencia Court of Appeal absolved JUGUETES FEBER, S.A. from the infringement of trademark rights, considering that the product sold by both parties was different, mainly with regard to size, characteristics, price and market chains.

This judgement was then appealed at the Spanish Supreme Court of Justice by HARLEY-DAVIDSON, INC.

In its judgement, following the criteria set in judgement 42/2004 (the case of JAGUAR CARS LIMITED and JAGUAR HISPANIA, S.A. against RELOJES LOTUS INTERNACIONAL, S.L. and MANUFACTURAS DE MONTES JAGUAR, S.L.), the Spanish Supreme Court declares the infringement of HARLEY-DAVIDSON, INC trademark rights in that it cannot accept that the use of the well known "HARLEY DAVIDSON" trademark made by JUGUETES FEBER, S.A. has nothing to gain from the uses protected by that trademark, given that for there to be an infringement, the products don't necessarily need to be the same as the one that the trademark is applied to, but merely to be similar products.

Basically, the Supreme Court states that the use of a well known trademark in a toy which is a replica of the product directly protected by it, does bring about a likelihood of association between the consumers.

**The lack of  
competence  
determines the lack  
of effective  
confusion from  
an unfair competition  
perspective**

In spite of this, the Supreme Court dismisses the second of these actions (based on unfair competition law) and establishes that the objective of legislation regarding unfair competition is indeed to protect competition, and in this case, the lack of a direct competition between the goods excludes any confusion of the products of the parties concerned, on the market.

# 5 REPASO DE LA ÚLTIMA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE RIESGO DE CONFUSIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS

## REVIEW OF LATEST CASE LAW FROM THE SPANISH SUPREME COURT REGARDING LIKELIHOOD OF CONFUSION AND THE PROTECTION OF FAMOUS AND WELL KNOWN TRADEMARKS

Algunas de las decisiones más recientes del Tribunal Supremo en materia de marcas establecen criterios dispares en cuanto a la aplicación del riesgo de confusión y el ámbito de protección de las marcas notorias y renombradas.

Nos remontamos, en primer lugar, a la Sentencia de 26 de junio de 2003 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestimó una demanda por infracción de la famosa marca “SONY” contra el uso no autorizado por tercero del signo “MACSONY” para servicios propios de un gabinete de audiometría. En esta ocasión, el Tribunal Supremo, aún reconociendo que la marca “SONY” era renombrada, aplicó el principio de especialidad y llegó a la conclusión de que el signo “MACSONY” no inducía a confusión en el mercado con la marca “SONY” por estar destinado a productos distintos de los distinguidos por ésta.

Posteriormente, la misma Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de septiembre de 2003 (caso MEETING IBÉRICA, S.A.), estimó el riesgo de confusión en relación con un signo idéntico a una marca que no tenía la consideración de notoria ni de renombrada, declarando explícitamente que el principio de especialidad no debe regir cuando las marcas enfrentadas tienen la misma denominación, aunque se refieran a productos distintos.

Más recientemente, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de diciembre de 2003, declaró, a la luz del principio de especialidad, la compatibilidad registral e inexistencia de confusión entre la conocida marca italiana de moda “ERMENEGILDO ZEGNA” y el distintivo “ERMENEGILDO” para productos diferentes de los amparados por aquélla. El Tribunal, a pesar de reconocer la notoriedad de la marca “ERMENEGILDO ZEGNA”, llega a la conclusión de que ambas marcas no son susceptibles de ser confundidas en el mercado porque dicha notoriedad de la marca italiana quedaría circunscrita al sector de la moda y únicamente se extendería al conjunto denominativo completo, es decir, que no serían notorios por separado los vocablos que conforman el distintivo.

Some of the Spanish Supreme Court’s most recent decisions regarding trademarks have set somewhat ambivalent criteria with respect to applying the concept of the likelihood of confusion and the protection of famous and well known trademarks.

One such decision is the judgement of 26 June 2003 pronounced by the Civil Section of the Supreme Court, which dismissed a claim for infringement of the famous “SONY” trademark against the unauthorised use by a third party of the “MACSONY” sign for services concerning an audiometer hearing consultancy. On this occasion, the Supreme Court, while acknowledging that the trademark “SONY” is a famous one, applied the principle of speciality and concluded that the “MACSONY” sign does not cause confusion on the market as it represents different products from those of “SONY”.

At a later date the Civil Section of the Supreme Court in a judgement of 23 September 2003, (MEETING IBÉRICA, S.A. case) deemed that there was a likelihood of confusion regarding a sign identical to a trademark which was neither famous nor well known, and stated explicitly that the principle of speciality cannot apply when the opposing marks have an identical name, even though they may be distinguished by different products.

More recently in the Contentious Administrative Section of the Supreme Court, in a judgement of 29 December 2003, it was ruled, in light of the principle of speciality, that there was no likelihood of confusion between the well known Italian fashion trademark “ERMENEGILDO ZEGNA” and the “ERMENEGILDO” trademark representing different products from those protected by the other mark, and that both marks could be registered with no cause for incompatibility. In spite of recognising that the “ERMENEGILDO ZEGNA” mark is famous, the Supreme Court reached the conclusion that neither of the marks are likely to be confused on the market because the fame of the Italian fashion label is restricted to the world of fashion and that this is only when the name is used in full i.e. the two words making up the trademark would not be well known separately.

**GRAU, BAYLOS & ANGULO**

ABOGADOS

**BARCELONA**

Avda. Pau Casals 4, 6º - 2ª, 08021

Tel.: (34) 93 202 34 56

Fax: (34) 93 240 53 83

**MADRID**

C/ Juan Bravo 32, 1º dcha, 28006

Tel.: (34) 91 435 85 67 / 91 576 14 16

Fax: (34) 91 576 22 29