

- 1 Comentario: infracción de marca
Case comment: trademark infringement
- 2 Sentencia sobre marcas de color
Judgement on trademarks of colour
- 3 La cosa juzgada
Res indicata
- 4 Marcas: productos farmacéuticos
Trademarks: Pharmaceutical products

BARCELONA

C/ Josep Irla | Bosch 5-7, 08034 Barcelona
Tel: (34) 93 202 34 56
Fax: (34) 93 240 53 83

MADRID

C/ Francisco de Goya 6, 28016 Madrid
Tel: (34) 91 353 36 77
Fax: (34) 91 350 26 64

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

C/ Padre José de Sosa 1, 35001 Las Palmas
Tel: (34) 928 33 29 26
Fax: (34) 928 33 57 87

1 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA UNA SENTENCIA CONDENATORIA POR COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTO FÚTBOL CLUB BARCELONA FALSO THE COURT OF APPEAL OF BARCELONA CONFIRMS A CONDEMNATORY JUDGEMENT REGARDING COMMERCIALIZATION OF COUNTERFEIT FUTBOL CLUB BARCELONA PRODUCTS

La Sección 8ª de la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado recientemente la Sentencia de 15 de octubre de 2008 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Barcelona en un procedimiento iniciado por infracción de los derechos de Propiedad Industrial del Fútbol Club Barcelona, entre otras marcas de reconocido prestigio.

Principalmente se discutieron en este procedimiento judicial dos aspectos que afectan a la existencia misma del delito contra la Propiedad Industrial:

1. Cuál es el objeto de protección de la norma (bien jurídico protegido).
2. Cuál es el grado de conocimiento sobre la ilicitud de la acción exigible al sujeto para considerarlo responsable del delito.

Respecto del primer punto, afirma la Sentencia que lo que busca proteger la ley es el "derecho privativo del titular de la marca". Bastará, pues, confirmar el registro debidamente realizado del derecho de la marca y constatar que su utilización no ha sido autorizada por su legítimo titular. Los consumidores, por su parte, ven protegidos sus patrimonios a través de otras figuras delictivas sin que haya necesidad de recurrir también a ésta.

Exige el Código Penal en su artículo 274, dedicado a las infracciones de marcas, que los signos reproducidos sin autorización sean "confundibles" con los debidamente registrados. La interpretación de este término *confundible* fue objeto de amplio debate en el pasado, ya que por una parte de la Doctrina (seguidora de la "Teoría del error en el consumidor") se entendía en el sentido de que eran los *productos* falsos los que debían ser confundibles con los productos originales para que se produjera el delito. Si por las circunstancias que rodeaban la comercialización del producto (lugar, precio, presentación, calidad, etc.) se podía inferir que era falso, entonces no había "confusión" ninguna con el producto original y, por lo tanto, el hecho no era constitutivo de delito.

Esta sentencia viene a confirmar que el comúnmente denominado *juicio de confundibilidad* se realiza únicamente entre la marca debidamente registrada y el signo usado por el presunto infractor, sin que deba entrar a analizar el producto en su conjunto ni mucho menos, las circunstancias en que

The Court of Appeal of Barcelona has recently confirmed the Judgement issued by Trial Court nº 4 of Barcelona on 15 October 2008, in a criminal procedure initiated regarding the infringement of, among other well known trademarks, the Intellectual property rights of the Futbol Club Barcelona.

Two main aspects were discussed which affect the existence itself of the crime against Intellectual Property under the Spanish Criminal Code:

- (i) what the Law aims to protect (protected legal right).
- (ii) the degree of knowledge of the illicit action required from the infringer, in order to consider him responsible for the crime.

Regarding the first point, the Judgement confirms that what is being protected through criminal law is the trademark owner's right to the exclusive use of the sign. Consequently, in order to verify the infringement, it is enough to confirm that the trademark has been duly registered and that it has been used without the authorization of its legitimate owner. Consumers of counterfeit products (and their patrimony) are protected by other sections of the Criminal Code (i.e. fraud).

Article 274 of the Spanish Criminal Code, regarding trademark infringements, requires that the unfairly reproduced sign "can easily be confused" with the one duly registered. The interpretation of "can easily be confused" proved hard to define and caused great debate in the past, in that it was understood (by the so called "Consumer error theory") that what could easily be confused were the counterfeit products compared to the original products. If, based on the circumstances of the commercialization of the counterfeit products (place, price, packaging, quality, etc.) their falseness could be inferred, then no "confusion" with the original product took place and, thus, no crime was committed.

This Judgement confirms that the commonly named "confusion" judgement is made only between *the duly registered sign and the signed used by the alleged infringer*, with no need to

se está llevando a cabo su comercialización.

En cuanto al segundo aspecto en el que nos interesa profundizar, la Doctrina venía exigiendo para considerar que hay delito, probar que fue cometido con dolo directo: es decir, que el sujeto infractor tenía conocimiento de que la marca reproducida estaba debidamente registrada y de que, por lo tanto, era necesaria la autorización de su titular para utilizarla. Por otra parte, este delito no admite la comisión a título culposo, lo que implica que si no se acredita la voluntad dolosa, no se configura el delito.

En este caso, el Juzgado de lo Penal, con posterior confirmación por parte de la Audiencia Provincial, admite la comisión del delito a título de dolo eventual -figura limítrofe entre el dolo directo y la culpa- al considerar que es suficiente para demostrar la voluntad defraudadora de los acusados acreditar que se representaron la alta probabilidad de poder quebrantar los derechos de exclusividad

Probar la intención con la que actúa el infractor es una tarea ardua (cuando no imposible) ya que nos movemos en el ámbito de la esfera interna del sujeto y ha de recurrirse a elementos externos para poder dilucidarla.

El Juzgado entendió que los infractores se habían representado la alta probabilidad de quebrantar los derechos de las marcas a partir de los siguientes elementos externos:

- (i) los condenados eran profesionales del sector,
- (ii) las marcas infringidas son marcas notorias,
- (iii) la semejanza entre el gráfico reproducido y las marcas registradas implica una copia minuciosa y detallada, que demuestra un estudio pormenorizado de las mismas.

En definitiva, se trata de una sentencia que debe ser gratamente acogida, ya que ratifica la postura seguida por la Audiencia Provincial de Barcelona, claramente superadora de la "Teoría del error en el consumidor" que tantas resoluciones contrarias a los intereses de los titulares de derechos de propiedad industrial justificó en el pasado (y sigue justificando en otras demarcaciones judiciales).

Más importante aún, si cabe, es el hecho de que amplía el espectro de responsabilidad del sujeto, considerando suficiente que éste se haya representado la alta probabilidad de que su conducta pudiera quebrantar los derechos de exclusividad de terceros (dolo eventual).

analyse the overall product where the sign is reproduced or, much less, the circumstances in which its commercialization is carried out.

With regard to the second issue of interest treated by the Court, the doctrine and case law considered that the crime could only be committed with malice, meaning, that the infringer had to know that the reproduced sign was duly registered and, thus, that it could only be used with its owner's authorisation. Moreover, this offence does not punish negligent actions, and malice has to be in evidence to prove the existence of the crime.

The Trial Court judgement, later confirmed by the Court of Appeal, admits that the crime could be considered fraudulent intent- an intermediate concept between malice and negligence - by considering that it is enough to demonstrate the intention to commit a crime by showing awareness to the high probability of infringing the trademark rights

Proving the intention which led the infringer's action is a hard (if not impossible) task if we take into account that it is a concept which is internal to the infringer, and yet we need to take into account external elements to decipher his intention.

The Trial Court considered in this case that infringers had foreseen the high probability of infringing the trademark rights, based on the following external elements:

- (i) they were professionals in the commercial sector,
- (ii) the infringed trademarks are very well known, not only in Spain but worldwide,
- (iii) the resemblance between the illegally reproduced sign and the registered trademarks implies a detailed imitation which demonstrates that a meticulous study has previously been made of them.

This Judgement should be highly welcomed due to the fact that it ratifies the stance of the Appeal Court of Barcelona which is clearly over and above the "Consumer error theory" which justified in the past (and still does in other jurisdictions) many resolutions against the trademark holders' interests.

Even more important, if possible, is the fact that it broadens the infringers' sphere of responsibility, considering it enough that this has shown their awareness of the high probability that this infringement could go against the rights of exclusiveness of third parties (fraudulent intent).

2 SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: ADQUISICIÓN DE DISTINTIVIDAD POR EL USO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA COMBINACIÓN DE LOS COLORES VERDE Y AMARILLO

EUROPEAN COURT OF FIRST INSTANCE JUDGEMENT: ACQUIRED DISTINCTIVENESS THROUGH USE OF A SIGN CONSISTING OF A COMBINATION OF THE COLOURS GREEN AND YELLOW

El 28 de octubre de 2009, el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE) dictó sentencia en el caso T-137/08 en el que fue planteada la nulidad de una Marca Comunitaria consistente en una combinación de los colores verde y amarillo.

On October 28, 2009 the European Court of First Instance rendered a judgement in case T-137/08 in which it raised the invalidity of a Community trademark consisting of a combination of the colours green and yellow.

The background to the case is:

Los antecedentes del caso son los siguientes:

1. El 1 de abril de 1996, Deere & Company presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) una solicitud de registro de marca comunitaria (marca nº 63289) para distinguir máquinas de trabajo agrícolas y forestales, en particular tractores, consistente en los colores verde y amarillo utilizados, respectivamente, en el cuerpo y ruedas de sus citadas máquinas, según se indicó en la solicitud.
 2. El 20 de noviembre de 2001, la OAMI acordó su concesión.
 3. El 5 de enero de 2004, la entidad BCS SpA solicitó la nulidad de dicha marca por entender i) que la misma carecía de carácter distintivo en la fecha de su solicitud y que no había quedado acreditado que hubiera adquirido distintividad por el uso y ii) que no procedía su registro dada la preexistencia, en la fecha de solicitud de la marca en cuestión, de una marca italiana, no registrada, consistente en la combinación de esos mismos colores, para ese mismo tipo de máquinas, usada por BCS en diversos países de la CEE.
 4. El 30 de noviembre de 2006, la División de Anulación de la OAMI desestimó esa petición de nulidad por considerar i) que sí había quedado acreditada la distintividad de dicha marca adquirida por el uso y ii) que si bien BCS demostró que, antes de la fecha de solicitud de la marca controvertida, había utilizado en varias de sus máquinas agrícolas, los colores verde y amarillo, no demostró que antes de esa fecha el público interesado (de los países en los que aquellas máquinas habían sido comercializadas) percibiera tales colores como una indicación del origen comercial de tales máquinas.
 5. El 2 de febrero de 2007, BCS interpuso recurso ante la Segunda Sala de Recurso de la OAMI solicitando la anulación de la resolución de la División de Anulación alegando que i) no había quedado acreditada la distintividad adquirida por el uso de la Marca controvertida en todos los territorios de la Comunidad y ii) que la División de Anulación se equivocó al concluir que el público pertinente no percibía los colores verde y amarillo usados por BCS como una indicación del origen comercial de las máquinas de ésta.
 6. Este recurso fue totalmente desestimado mediante resolución de 16 de enero de 2008 contra la que BCS interpuso recurso ante el TPICE sobre la base de las siguientes alegaciones:
 - 1) Que la Sala de Recurso incurrió en un error de derecho al no verificar si la marca controvertida se había utilizado efectivamente como marca.
 - 2) Que la Sala de Recurso no apreció correctamente las pruebas obrantes en el expediente, porque, i) los documentos aportados por Deere no abarcan toda la Unión Europea ii) de tales documentos resulta que los colores se utilizaban con una marca denominativa y iii) porque tales documentos proceden de socios comerciales de Deere y no de fuentes independientes representativas de los consumidores interesados.
 - 3) Que la Sala de Recurso aplicó, respecto de su marca italiana no registrada consistente en la combinación de los colores verde y amarillo, criterios más estrictos que los aplicados en el examen de la solicitud de registro de la marca controvertida, pese a que, en ambos casos, los requisitos para adquirir derechos sobre la marca son, básicamente, los mismos.
- Tras diversas consideraciones el TPICE concluye:
- a) que el uso de la combinación de los colores verde y amarillo por parte de Deere no es puramente estilístico, sino
 1. On April 1, 1996 Deere & Company filed an application with the Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) for registration of a Community trade mark (trade mark No. 63,289) to distinguish agricultural and forestry machines, in particular tractors, consisting of the colours green and yellow, respectively used in the body and wheels of its machinery brands, as indicated in the application.
 2. On 20 November 2001 the Office decided it was granted.
 3. On 5 January 2004, BCS SpA filed an application for a declaration of invalidity of the mark to understand i) that it was devoid of any distinctive character on the day when the application for a registration was filed and it was not proven that it had acquired distinctiveness through use and ii) it could not be registered because of the pre-existence, on the date of application for the trademark in question, of an Italian non-registered trade mark consisting of a combination of the same colours for the same type of machines, used by BCS in different EEC countries.
 4. On 30 November 2006, the Cancellation Division of OHIM rejected the application for a declaration of invalidity on the grounds that i) the distinctiveness of the trademark acquired through use had been established and ii) while BCS showed that, prior to application of the mark in question, green and yellow colours had been used in a number of agricultural machines, it did not show that before that date the public concerned (from the countries in which those machines had been sold) perceived those colours as an indication of the trade origin of such machines.
 5. On 2 February 2007, BCS appealed to the Second Board of Appeal of OHIM for annulment of the decision of the Cancellation Division arguing that i) the distinctiveness acquired through use of the disputed mark had not been assessed in relation to all the territories of the Community and ii) that the Cancellation Division was wrong in considering that the public would not perceive green and yellow colours used by the BCS as an indication of trade origin of its machines.
 6. This appeal was entirely dismissed by decision of 16 January 2008, and BCS then appealed to the CFI on the basis of the following claims:
 - 1) That the Board of Appeal erred in law by not checking whether the mark in question had been used effectively as a brand.
 - 2) That the Board of Appeal misunderstood the evidence in the file, because i) the documents produced by Deere do not cover the entire European Union ii) from such documents it is seen that the colours are used with a word mark and iii) because such documents come from Deere's commercial partners and not from independent sources which were representative of the consumers concerned.
 - 3) That the Board of Appeal applied more stringent criteria with respect to their unregistered Italian mark covering the colours green and yellow, than those applied in the consideration of the application for registration of the mark in question, although, the circumstances under which rights in the mark were acquired are essentially the same in both cases.

After several considerations the CFI concludes:

 - a) the use of the combination of green and yellow by

que se trata de un uso marcario como tal, por cuanto:

- la expresión "uso de la marca como tal" se refiere al uso de la marca a los fines de identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada.
- si bien el uso de una combinación de colores no constituye necesariamente un uso como marca, ha quedado acreditado que la combinación de los colores verde y amarillo remite a las máquinas fabricadas por Deere que ha utilizado en sus máquinas presentes en la CEE esa misma combinación de colores durante un período considerable antes de la fecha de solicitud de la marca controvertida.

b) si bien es necesario demostrar que la marca controvertida ha adquirido un carácter distintivo en el conjunto de la Comunidad, no se exige la aportación, respecto de todos los Estados miembros, del mismo tipo de documentos para apreciar la adquisición de esa distintividad.

c) que BCS no utilizó de forma coherente y uniforme la combinación de los colores verde y amarillo, por cuanto utilizó varios tonos de tales colores e incluso una combinación de los colores verde y blanco, además de que el uso de tales colores por BCS fue suspendido durante un largo período de tiempo, todo lo cual impidió que el público asociara de forma sistemática a BCS con una combinación de colores concreta.

El uso del signo consistente en la combinación de los colores verde y amarillo no es puramente estilístico, sino marcario, en cuanto que ha quedado acreditada la identificación de los productos que lo incorporan con su origen comercial

Como consecuencia el TPICE desestima el recurso, quedando confirmada la resolución de concesión de la Marca comunitaria nº 63289 solicitada por Deere.

Deere is not purely stylistic, but it is a trademark use as such because:

- The term "use of the mark as a trade mark" refers to the use of the mark for the purposes of identifying the product or service by the relevant class of persons, as originating from a particular undertaking.
- Although the use of a combination of colours is not necessarily a use as a trademark, it is undisputed that the combination of green and yellow refers to the machines manufactured by Deere that had been using that same combination of colours in its machines which were present in the EEC for a considerable period before the date of application for the trademark issue.

b) Although it must be proven that the disputed mark has acquired distinctiveness in the overall Community, the same type of documents in respect of all Member States are not required to assess the acquisition of that distinctiveness.

c) that BCS did not use a consistent and uniform colour combination of green and yellow, as it used various shades of those colours and even a combination of green and white, plus the use of such colours by BCS was suspended for a long period of time, all of which meant that the public did not consistently associate BCS with a specific colour scheme.

The use of the sign consisting of a combination of green and yellow is not purely stylistic, but is a trademark use, in that the identification of products that incorporate this sign with its trade origin has been established

Following the European Court of First Instance dismissal of the action, the decision to grant the Community Trade Mark No. 63,289 requested by Deere was confirmed.

3 MEDIANTE AUTO DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2009, LA SECCIÓN DÉCIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA INTERPRETA EL ARTÍCULO 400 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (LEC) EN LO QUE SE REFIERE A LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA MATERIAL EN LITIGIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

BARCELONA COURT OF APPEAL RULING DATED 20 OCTOBER 2009 INTERPRETS ARTICLE 400 OF THE SPANISH CIVIL PROCEDURAL LAW REGARDING THE CRITERION OF *RES IUDICATA* IN INTELLECTUAL PROPERTY DISPUTES

En 1995 COINTREAU demandó a diversas compañías españolas por la fabricación y comercialización de un licor de naranja con un envase y etiquetado que COINTREAU consideraba infractores.

En aquel caso COINTREAU invocó diversas marcas que protegían la presentación del conjunto de la botella de licor COINTREAU con su correspondiente etiquetaje u otros elementos. Sin embargo, no invocó la marca internacional que protegía la especial forma de la botella "desnuda" de la que ya era titular en aquel momento.

Esta demanda fue estimada inicialmente pero desestimada en apelación; desestimación que fue confirmada por el Tribunal Supremo y devino firme.

La desestimación se produjo por considerarse que el etiquetaje de los productos conflictivos no producía error respecto de las marcas invocadas que protegían la

In 1995, COINTREAU filed a lawsuit against several Spanish companies due to the manufacture and commercialization of orange liquor with a bottling and labelling that COINTREAU considered an infringement.

In this case, COINTREAU invoked various trademarks that protected the overall presentation of the bottle of the COINTREAU liquor including labelling and other elements. However, despite being registered at that time, COINTREAU did not invoke an international three-dimensional trademark that solely protected the special shape of the "nude" bottle.

This lawsuit was accepted initially but dismissed in second instance; the dismissal was confirmed by the Supreme Court of Justice and became final.

The case was dismissed as it was considered that there was no likelihood of confusion between the labelling of

presentación en conjunto de la botella y su etiquetaje. Por tanto, en la medida en que COINTREAU no tenía registrada como marca la forma de la botella "desnuda" no había infracción.

Posteriormente, en el año 2008 COINTREAU presentó nueva demanda contra las mismas compañías, esta vez en base a la marca tridimensional registrada que protege la especial forma de la botella "desnuda".

Sin embargo, este nuevo procedimiento fue archivado (sin entrar en el fondo) por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, mediante Auto de 19 de diciembre de 2008, que estimó la excepción de cosa juzgada alegada por las demandadas.

El Juzgado de lo Mercantil entendió que, si bien las marcas cuya protección se solicita son diferentes, el objeto esencial del *petitum* (la botella controvertida) es el mismo en ambos procedimientos. Por tanto, se concluye, no es admisible la sustanciación de un posterior procedimiento judicial cuyo objeto es conexo con el anterior.

Además, a los efectos del art. 400 LEC (preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos) se resalta el hecho de que la demandante no invocase la marca internacional tridimensional en el pleito anterior a pesar de ser, ya en aquel momento, titular de la misma.

En este contexto, el Auto de 20 de octubre de 2009 resuelve el recurso interpuesto por COINTREAU contra la resolución del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona.

La Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil únicamente obliga al demandante a alegar todos los hechos y fundamentos de derecho que sirvan para sostener la pretensión que ha ejercitado.

Sin embargo, en la medida en que el proceso posterior se fundamente en títulos diferentes, hechos diferentes y/o persiga consecuencias jurídicas distintas la pretensión es distinta y, en consecuencia, no opera la cosa juzgada.

Tratándose de acciones de violación del derecho de marca, la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona entiende que la causa de pedir se integra por:

- (a) el título jurídico concreto que confiere el derecho de exclusividad que se identifica por su número de registro y confiere una protección condicionada por el signo en los términos o forma en que se ha registrado; y
- (b) la conducta infractora.

Por tanto, aún cuando la conducta infractora sea la misma, la causa de pedir varía si el título jurídico que se invoca es diferente, toda vez que es el registro de marca concreto que se invoca en un pleito el que condiciona el enjuiciamiento de la conducta infractora.

Siguiendo este razonamiento, el Auto concluye que en la medida que la nueva demanda de COINTREAU se fundamenta en una marca no invocada en el pleito anterior que protege un signo distinto (la botella "desnuda") la pretensión es distinta y, por tanto, no hay cosa juzgada.

En este sentido, concluye el Auto, no debe confundirse la cosa juzgada con la posibilidad que tuvo una parte de ejercitar una pretensión con anterioridad cuando no existe identidad de objeto.

the conflicting products and the invoked registered trademarks (that protected the overall presentation of the bottle and the labelling). Therefore, as COINTREAU did not have a registered trademark protecting the shape of the "nude" bottle, no infringement was deemed.

Later, in 2008, COINTREAU filed a new lawsuit against the same companies. This time, the lawsuit was based on the international three-dimensional trademark that protects the special shape of the "nude" bottle.

However, with its ruling dated 19 December 2008, the Commercial Court of Barcelona ordered the stay of these new proceedings (without deciding on the merits) accepting a *res indicata* procedural exception.

The Commercial Court considered that even if the trademarks invoked were different, the essential object of protection in both proceedings was the same. Therefore, it concluded that it was not acceptable to initiate further proceedings with a related object.

In addition, regarding article 400 of the Spanish Civil Procedural Law (preclusion to allege facts and legal grounds), the fact that COINTREAU, despite being the owner of the three-dimensional international trademark, did not invoke such trademark in the prior lawsuit, was highlighted.

In this context, the ruling of 20 October 2009 decides the appeal filed by the French company COINTREAU against a decision of the Commercial Court of Barcelona.

According to the Court of Appeal of Barcelona, article 400 of the Spanish Civil Procedural Law just obliges the plaintiff to allege all the facts and legal grounds to support the *petitum* of a lawsuit.

However, in that a further lawsuit is based on different rights, different facts or pursues different legal consequences, the *petitum* of later proceedings is different; thus, the *res indicata* exception does not apply.

Section Fifteen of the Court of Appeal of Barcelona establishes that, in case of legal actions taken due to the infringement of a trademark right, the *petitum* consists of:

- a) the enforceable exclusivity right identified by the corresponding registration number; the protection conferred being conditioned by the way in which the specific sign has been registered.
- b) the infringing activity.

Therefore, even if the infringing activity is the same; the *petitum* varies if the enforceable exclusivity right invoked is different, since it is the particular trademark registration invoked in the lawsuit which determines the judgement of the infringing activity.

Following this reasoning, the ruling establishes that, in so much as the new lawsuit filed by COINTREAU is based on a different trademark (not invoked in the prior proceedings) that protects a different sign (the "nude" bottle), the *petitum* is different and, therefore, the *res indicata* exception does not apply.

The ruling concludes that when the object of protection is not the same, the *res indicata* exception should not be confused with the possibility that a party had to take action before.

En definitiva, la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en su Auto de 20 de octubre de 2009 establece que, en materia de propiedad industrial, si en un pleito posterior se invoca un derecho registrado diferente no concurre la necesaria identidad objetiva para que opere la excepción material de cosa juzgada.

Y ello, aún cuando la conducta infractora sea la misma y el demandante ya fuese titular del derecho registrado invocado en el pleito posterior en el momento de iniciarse el pleito anterior.

In conclusion, according to the ruling dated 20 October 2009 issued by the Court of Appeal of Barcelona, in Intellectual Property disputes, in so much as a further lawsuit is based on a different registered right, the *petitum* is different; thus, the *res indicata* procedural exception does not apply.

Moreover, the *res indicata* procedural exception would not apply even if the infringing activity to be judged were the same and the invoked registered right in later proceedings was owned by the plaintiff at the time that the prior lawsuit was filed.

4 EL TJCE HA DENEGADO LA MARCA "TRUBION" A TRUBION PHARMACEUTICALS THE TJCE HAS REJECTED THE CTM TRUBION TO TRUBION PHARMACEUTICALS

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (el Tribunal), mediante Sentencia de 15 de diciembre de 2009, ha desestimado el recurso interpuesto por Trubion Pharmaceuticals, Inc. (Trubion) contra la decisión de la Sala de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) por la que se denegó la marca "Turbion" para productos de la clase 5.

En fecha 24 de febrero de 2004, Trubion solicitó el registro de la marca comunitaria denominativa "Trubion" para distinguir los siguientes productos y servicios:

- Clase 5: preparaciones farmacéuticas, preparaciones farmacéuticas para su uso en los ámbitos de la inmunología y la oncología;
- Clase 42: servicios de desarrollo farmacéutico de medicamentos.

En fecha 11 de marzo de 2005, Merck KGaA (Merck), formuló oposición al registro de la mencionada marca ex Art. 42 del Reglamento 40/49, en base a dos derechos anteriores, a saber, la marca comunitaria denominativa "BION" que distingue productos y servicios de las clases 3, 5, 29 y 30 y la marca comunitaria mixta "Tribion Harmonis" que distingue productos y servicios de las clases 5, 29 y 30.

El 10 de septiembre de 2007, la División de Oposición de la OAMI (i) desestimó la oposición formulada por Merck en base a la marca "BION"; por considerar que los signos enfrentados no son similares, y (ii) estimó parcialmente la oposición formulada en base a la marca mixta "Tribion Harmonis" respecto a los productos de la clase 5, y la denegó respecto a los servicios de la clase 42.

Al respecto, remarcar que la marca "Tribion Harmonis" distingue los siguientes productos:

- Productos dietéticos para uso médico (clase 5).
- Preparaciones dietéticas que no sean para uso médico, con una base de proteínas (clase 29).
- Preparaciones dietéticas que no sean para uso médico, a base de hidratos de carbono (clase 30).

En fecha 3 de julio de 2008, la Sala de Recursos (la Sala) desestimó el recurso que, en fecha 10 de octubre de 2007, Trubion formuló contra la anterior decisión de la División de Oposición, al considerar que la marca "Trubion" estaba incurra en causa de denegación relativa dada su similitud con la marca "Tribion Harmonis", en base a los siguientes fundamentos:

- Similitud de los productos; en tanto comparten los mismos

The Court of Justice of the European Communities (TJCE), by decision of 15 December 2009, has dismissed the appeal brought by Trubion Pharmaceuticals, Inc. (Trubion) against the decision of the Board of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) rejecting the CTM "Trubion" for goods in Class 5.

On 24 February 2004 Trubion filed a Community trademark application for the word "Trubion" for the following goods and services:

- Class 5: Pharmaceutical preparations, pharmaceutical preparations for use in the fields of immunology and oncology;
- Class 42: pharmaceutical drug development services.

On 11 March 2005, Merck KGaA (Merck), filed a notice of opposition under Article 42 of Regulation 40/49 against the registration of the mentioned CTM, based on two earlier rights, namely the Community word mark "BION", which distinguishes products and services in Classes 3, 5, 29 and 30, and the Community figurative and word mark "Tribion Harmonis" that distinguishes products and services in classes 5, 29 and 30.

On 10 September 2007, the Opposition Division (i) rejected the opposition filed by Merck based on the CTM "BION" considering that the signs at issue were not similar, and (ii) partially upheld the opposition based on the CTM "Tribion Harmonis" in respect of the goods for Class 5, whilst rejecting the opposition in respect of the services for class 42.

It should be noted that the trademark "Tribion Harmonis" distinguishes the following products:

- diet products for medical use (Class 5)
- diet preparations for non medical use, made with proteins (Class 29)
- diet preparation for non medical use, made with carbohydrates (Class 30)

On 3 July 2008, the Board of Appeal (the Board) dismissed the appeal that, on 10 October 2007 "Trubion" filed against the previous decision of the Opposition Division, considering that the CTM "Trubion" fell into the relative grounds for refusal given its similarity with the trademark "Tribion Harmonis", based on the following grounds:

- Similarity of goods, since both sets of goods share

canales de comercio y tienen los mismos efectos o son complementarios,

- Similitud entre los elementos distintivos "Trubion" y "Tribion".

A la hora de valorar la similitud entre los signos enfrentados, la Sala no tuvo en cuenta (i) el distintivo "harmoni", en tanto que a su modo de ver evoca el concepto "armonía", esto es, una característica de los productos que la marca prioritaria distingue y (ii) el elemento figurativo en tanto, a su entender, es meramente decorativo.

En fecha 24 de septiembre de 2008, Trubion formuló recurso ante el Tribunal, y, un día antes, restringió la lista de productos de la clase 5, en el sentido de especificar que los productos farmacéuticos lo son para el tratamiento del cáncer, enfermedades inflamatorias y enfermedades inmunitarias.

Pues bien, el Tribunal, teniendo en cuenta las alegaciones de las partes, ha desestimado el recurso de Trubion y ha confirmado la decisión de la Sala con base en las siguientes apreciaciones:

- Restricción de los productos de la marca: sobre este particular entiende el Tribunal que no procede examinar los argumentos de Trubion basados en la restricción de los productos de la marca. Al respecto señalar que la OAMI se opuso a la limitación realizada por Trubion al entender que, de acuerdo con el Art. 134.5 de las normas procesales, se alteraría el objeto del procedimiento.
- Público relevante: entiende el Tribunal que en ambos casos son el consumidor final y los profesionales de la salud; quienes, dada la naturaleza de los productos, son personas bien informadas.
- Comparación de los productos: entiende el Tribunal que la Sala no erró al considerar que los productos son similares, en tanto los mismos cumplen la misma función, esto es, mejorar la salud de los pacientes. Y, además, se distribuyen en los mismos canales de distribución.
- Comparación de los signos: entiende el Tribunal que la Sala no erró al tener únicamente en cuenta, para comparar los signos enfrentados, el elemento denominativo "Tribion" de la marca de Merck, en tanto, (i) Tribion es el término más característico de la marca, (ii) el elemento "harmoni" es probablemente percibido por los consumidores como un término laudatorio que indica una línea de productos específicos dentro de la línea 'Tribion' y en ningún caso es capaz de afectar a la impresión global de la marca y (iii) el elemento figurativo no es lo suficientemente original como para influir en la impresión general de la marca prioritaria.
- Riesgo de confusión: entiende el Tribunal que dada la similitud existente entre los signos enfrentados y la semejanza de productos, el público relevante creerá que provienen de un mismo origen empresarial.

El elemento figurativo no es lo suficientemente original como para influir en la impresión general de la marca prioritaria

Por todo lo anterior, el Tribunal confirma la decisión de la Sala en el sentido de denegar la inscripción de la marca "Trubion" para productos de la clase 5.

the same trading channels and have the same effect or are complementary,

- Similarity between the signs "Trubion" and "Tribion".

When assessing the similarity between the conflicting signs, the Board did not take into account (i) the word "Harmoni", since in its view it evokes the concept of "harmony", a characteristic of the goods that the prior CTM mark distinguishes (ii) the figurative element as, in its understanding, it is purely decorative.

On 24 September 2008, Trubion appealed the Board's decision and, one day before filing the appeal, restricted the list of goods in Class 5, in that it specified that the pharmaceutical preparations are for the treatment of cancer and for inflammatory and immune diseases.

Taking into account the arguments of the parties, the TJCE has rejected the appeal of "Trubion" and has confirmed the decision of the Board based on the following findings:

- Restriction of the goods: the TJCE understands that it is not possible to examine Trubion's arguments based on the restriction of the products. Regarding this, the OHIM opposed the restriction made by Trubion, because it understood that the object of proceedings would be altered, which is prohibited in Section 134.5 of procedural rules.
- Relevant public: the TJCE understands that in both cases these are the final consumers and health professionals, who, given the nature of the products, are well informed.
- The comparison of goods: the TJCE understands that the Board did not err in finding that the products are similar as both products perform the same function, which is to improve the medical condition of patients. Besides, they are distributed in the same distribution channels.
- Comparison of the signs: the TJCE understands that the Board did not err by only taking into account the word "Tribion" of Merck's CTM, since, (i) "Tribion" is the most characteristic term of the prior CTM, (ii) the term "harmoni" is probably perceived by consumers as a laudatory term that indicates a specific product within the 'Tribion' line and it cannot affect the overall impression of the priority CTM and (iii) the figurative element is not original enough to influence the overall impression of the prior CTM.
- The likelihood of confusion: the TJCE understands that given the similarity between the conflicting signs and its products, the relevant public would believe that they come from the same undertaking.

The figurative element is not original enough to influence the overall impression of the priority CTM

For all these reasons, the Court confirms the decision of the Board that rejected the registration the CTM "Trubion" for goods in Class 5.

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/ Francisco de Goya 6
28016 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.