

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 2 Marcas tridimensionales
3D trade marks
- 3 Marcas eslogan
Slogan marks

BARCELONA

C/ Josep Irla i 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 COMENTARIO: EL CASO FLUVASTATINA THE FLUVASTATIN CASE

El 12 de diciembre de 2008, Novartis presentó una demanda con solicitud de medidas cautelares contra las compañías Medis EHF, Laboratorios Stada, S.L. y ratiopharm España, S.A. por supuesta infracción de la patente EP948320 sobre composiciones farmacéuticas para la liberación sostenida de fluvastatina. En la demanda Novartis decía invocar la patente EP948320 según había resultado modificada tras un procedimiento de oposición seguido contra la misma ante la Oficina Europea de Patentes (EPO).

El Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid, que rechazó acordar las medidas cautelares inaudita parte, convocó una vista que se celebró el 10 de marzo de 2009. En la vista las demandadas se defendieron alegando, en síntesis lo siguiente:

- El juego de reivindicaciones de la patente invocado por Novartis no existe, por cuanto la Cámara de Recursos de la EPO, precisamente a solicitud de Novartis, dejó sin efecto la decisión de la División de Oposición por la que se mantuvo la patente en forma modificada, mediante resolución de fecha 3 de febrero de 2009.

En efecto, la decisión de la División de Oposición, de 8 de junio de 2007, fue recurrida por ratiopharm. En el procedimiento de recurso intervino la compañía Actavis. En julio de 2008 Novartis, ante la nueva documentación aportada por las recurrentes, pidió a la Cámara de Recursos que devolviera las actuaciones a la División de Oposición para poder tener acceso así a las dos instancias, dejando sin efecto la decisión por la que se había mantenido la patente en forma modificada. Sin embargo, al propio tiempo Novartis presentó la demanda contra Medis, Stada y ratiopharm invocando el juego "modificado" de reivindicaciones de la patente.

- El juego "modificado" de reivindicaciones nunca fue

On 12 December 2008, Novartis filed a court action and an application for an interim injunction against the companies Medis EHF, Laboratorios Stada, SL and ratiopharm España, SA for alleged infringement of the EP948320 patent on pharmaceutical compositions for sustained release of fluvastatin. In the lawsuit, Novartis said to assert the EP948320 patent as amended during opposition proceedings at the European Patent Office (EPO).

The Commercial Court No. 3 of Madrid, which refused to grant any interim injunction *ex parte*, convened a hearing to be held on 10 March 2009. At the hearing the defendants argued, in summary, the following:

- The amended set of claims of the patent as asserted by Novartis does not exist because the Board of Appeal of the EPO, precisely at the request of Novartis, annulled the decision of the Opposition Division maintaining the patent in amended form by order dated 3 February 2009.

Indeed, the decision of the Opposition Division of 8 June 2007 was appealed by ratiopharm. The company Actavis joined the appeal proceedings as intervener. Novartis, in view of the new documentation submitted by the appellants, asked the Board of Appeal to return the file to the Opposition Division in order to have access to the two instances, nullifying the decision that had maintained the patent in amended form. However, at the same time, Novartis filed the lawsuit against Medis, Stada and ratiopharm asserting the amended set of claims.

- The set of "amended" claims was never legally effective, as ratiopharm's appeal had suspensive

jurídicamente eficaz, pues el recurso de ratiopharm tenía efecto suspensivo. Así, la patente modificada nunca llegó a publicarse ni a validarse posteriormente en España.

- La versión modificada de la patente, aún cuando hubiera sido eficaz, se hallaría viciada de nulidad, como así lo han declarado los Tribunales de Patentes de Holanda y del Reino Unido mediante sentencias de 4.6.2008 y 16.1.2009, respectivamente, por las que la patente ha sido revocada en dichos países.
- La patente EP948320, tal y como se había concedido el 9 de abril de 2003 y se hallaba en vigor en España tras la publicación de su traducción el 1 de enero de 2004 (ES2197369), es manifiestamente inválida, por falta de novedad, falta de actividad inventiva e insuficiencia de la descripción.

En fecha 27 de abril de 2009 el Juzgado dictó un Auto rechazando la adopción de las medidas cautelares solicitadas por Novartis, basando su resolución fundamentalmente en los siguientes extremos:

- El contenido de las reivindicaciones invocadas por Novartis en su solicitud de medidas cautelares no corresponde con los términos en que fue concedida la patente EP948320 ni con la traducción publicada como ES2197369.
- Existen datos y circunstancias suficientes para fundamentar un juicio indiciario favorable a la apreciación de falta de validez de la patente EP948320.

Dicho Auto ha sido recurrido en apelación por Novartis ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Posteriormente, el 15 de junio de 2009 Novartis solicitó la adopción de medidas cautelares contra Teva, que previamente había solicitado intervenir en el litigio en tanto que nueva titular de las autorizaciones de comercialización de Medis.

En la vista que tuvo lugar el 30 de octubre de 2009 Teva insistió en que el título invocado por Novartis (la patente modificada) no existe y nunca fue jurídicamente eficaz, sin que Novartis pueda dar marcha atrás en su planteamiento para invocar la patente según se halla en vigor, esto es, según fue inicialmente concedida por la EPO y validada en España. Además, Teva insistió en que, en todo caso, la patente EP948320 está viciada de nulidad.

Nuevamente, por Auto de 17 de enero de 2010, el Juzgado Mercantil nº 3 de Madrid, rechazó la solicitud de adopción de medidas cautelares de Novartis contra Teva. Novartis ha anunciado su intención de recurrir esta decisión.

Entretanto, el pleito principal sigue su curso y la audiencia previa se celebrará a finales de octubre de 2010.

effects. Thus, the amended patent was never published nor subsequently validated in Spain.

- The amended version of the patent, even if it had been effective, would be invalid, as the Patent Courts of The Netherlands and The United Kingdom declared by judgments of 4 June 2008 and 16 January 2009, respectively, revoking the patent in those countries.
- The EP948320 patent, as granted on 9 April 2003 and in force in Spain after the publication of its translation on 1 January 2004 (ES2197369), is clearly invalid for lack of novelty, lack of inventive step and insufficiency of the disclosure.

On 27 April 2009, the Court issued a decision rejecting the adoption of the interim injunctions requested by Novartis, basing its decision primarily on the following:

- The content of the patent claims put forth by Novartis in its request for interim injunctions does not match the terms in which the EP948320 patent was granted, nor the Spanish translation published as ES2197369.
- There appear to be sufficient facts and circumstances favourable to the appreciation of the plea of invalidity of the EP948320 patent.

This decision has been appealed by Novartis before the Madrid Court of Appeal.

Subsequently, on 15 June 2006, Novartis requested the adoption of interim injunctions against Teva, which had previously sought to intervene in the proceedings as the new holder of Medis' marketing authorizations.

At the hearing held on 30 October 2009 Teva insisted on the fact that the patent as asserted by Novartis (amended) does not exist and was never legally effective. Also Teva argued that Novartis may not change its action and try to assert the patent as it is in force, i.e. as initially granted by the EPO and validated in Spain. Finally, Teva also argued that, in any case, the EP948320 patent is void.

Again, by decision of 17 January 2010 the Commercial Court No. 3 of Madrid rejected Novartis' request for interim injunctions against Teva. Novartis has announced its intention to appeal this decision.

Meanwhile, the main proceedings are ongoing and the preliminary hearing will be held in late October 2010.

2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RECONOCE LA MARCA TRIDIMENSIONAL DEL ENCENDEDOR "CLIPPER"

THE BARCELONA COURT OF APPEAL RECOGNIZES THE THREE-DIMENSIONAL TRADE MARK OF THE LIGHTER "CLIPPER"

En fecha 29 de marzo de 2010 la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona (APBCN) ha dictado sentencia por la que, estimando las pretensiones de FLAMAGAS, S.A., se concluye la infracción de su marca tridimensional consistente en la forma de su encendedor "CLIPPER" (marca nº 2012203, clase 34), que se reproduce a continuación:

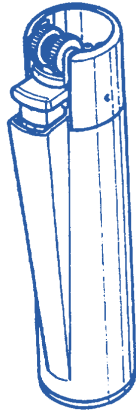
La sentencia rechaza la excepción de nulidad de dicha marca tridimensional planteada por la demandada EUROESTANCO Y EUROBEBIDAS, S.A. (EUROESTANCO).

El interés de esta sentencia radica en que, además de repasar la jurisprudencia comunitaria sobre riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena, analiza pormenorizadamente algunas de las prohibiciones absolutas que impiden que una forma tridimensional sea registrada como marca.

Los antecedentes del caso son los siguientes: FLAMAGAS demandó a EUROESTANCO y a DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES DE BARCELONA, S.L. (DISTRIBUIDORA) por, entre otras razones, la violación de la marca tridimensional consistente en la forma de sus encendedores CLIPPER, al importar y comercializar aquellas sociedades unos encendedores semejantes denominados RASTA.

FLAMAGAS fundamentó su alegación de infracción de su marca tridimensional por las demandadas en el Art. 34.2.b) de la Ley de Marcas (LM), por generar los encendedores RASTA riesgo de confusión con la marca tridimensional de FLAMAGAS, y en el Art. 34.2.c) LM, por suponer la comercialización de dichos encendedores un aprovechamiento indebido de la reputación de la dicha marca tridimensional, así como un menoscabo de la notoriedad y el carácter distintivo de la misma. Además, FLAMAGAS también ejerció acciones de competencia desleal contra las demandadas por, entre otras razones, disponer los encendedores RASTA en unas bandejas que constituían una imitación desleal de las bandejas utilizadas por FLAMAGAS con el mismo propósito (Art. 11 de la Ley de Competencia Desleal - LCD) y utilizar, además, una presentación confusoria con la utilizada por ésta para sus productos (Art. 6 LCD).

DISTRIBUIDORA no contestó a la demanda y se la declaró en situación de rebeldía. EUROESTANCO se opuso a la demanda y alegó, por vía de excepción, la nulidad de la marca tridimensional de FLAMAGAS. Dicha nulidad la fundamentó en la concurrencia de dos de las prohibiciones absolutas de registro del Art. 5.1.e) LM, en particular, en



On 29 March 2009 the Barcelona Court of Appeal passed a judgement upholding the claims of FLAMAGAS, S.A. regarding the infringement of its three-dimensional trade mark, which consists of the shape of its lighter "CLIPPER" (trade mark nº 2012203, class 34), reproduced below:

The judgment rejects the invalidity allegation brought by the defendant EUROESTANCO Y EUROBEBIDAS, S.A. (EUROESTANCO) against said three-dimensional trade mark.

This judgement is interesting because, besides revising the ECJ case law regarding likelihood of confusion and unfair advantage of other trademarks' reputation, it also deeply analyzes some of the grounds of refusal for not allowing a three-dimensional shape to be registered as a trade mark.

The background of the case is as follows: FLAMAGAS sued EUROESTANCO and DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES DE BARCELONA, S.L. (DISTRIBUIDORA) for trade mark infringement of its CLIPPER lighter three-dimensional trade mark, as a consequence of the importation and commercialization by said companies of similar lighters under the name RASTA.

FLAMAGAS based the three-dimensional trade mark infringement on Article 34.2.b) of the Spanish Trade Marks Act (TMA), because the defendants' RASTA lighters generate likelihood of confusion with the FLAMAGAS three-dimensional trade mark, and on Article 34.2.c) TMA, because with their products the defendants were taking unfair advantage of the reputation of said three-dimensional trade mark, as well as damaging the well known and distinctive character of said trade mark. Apart from said action, FLAMAGAS also brought unfair competition actions against the mentioned companies for displaying their lighters in a tray which constituted an unfair imitation of the trays used by FLAMAGAS for the same purpose (Art. 11 of the Spanish Unfair Competition Act - UCA) and also used a trade dress, which was confusing with the one used by FLAMAGAS for its products (Art. 6 UCA).

DISTRIBUIDORA failed to appear and was declared to be in default. EUROESTANCO replied to the lawsuit and argued the invalidity of FLAMAGAS' three-dimensional trade mark. Said invalidity allegation was based on two of the grounds of refusal for the

el hecho de que, a su parecer, la marca tridimensional de FLAMAGAS estaba constituida exclusivamente (i) por una forma que da un valor sustancial al producto y (ii) por una forma necesaria para obtener un resultado técnico. Además de dichas prohibiciones de registro, EUROESTANCO alegó, sin invocación de precepto alguno, la invalidez de dicha marca por haber estado previamente protegida por un Modelo Industrial (MI) ya caducado.

El Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona estimó las acciones de competencia desleal ejercitadas por FLAMAGAS respecto de las bandejas expositoras utilizadas por las demandadas (Art. 11 LCD) y la presentación confusoria de sus productos (Art. 6 LCD), pero rechazó la infracción de la marca tridimensional al estimar la excepción de nulidad de la misma planteada por EUROESTANCO. Los fundamentos utilizados por el Juzgado para estimar tal excepción fueron, por un lado, la falta de capacidad distintiva del signo tridimensional registrado (prohibición del Art. 4.1 LM, no invocado por la demandada) por considerar que *"reproduce la creación formal que era el objeto del MI ya caducado"*, y, por el otro, que *"no puede registrarse como marca una solución técnica que se encuentra en el dominio público"*.

La sentencia fue apelada por FLAMAGAS en los pronunciamientos que no le fueron favorables.

Pues bien, en su reciente sentencia de 29 de marzo de 2010 la APBCN ha revocado el pronunciamiento del Juzgado sobre este particular y, rechazando la excepción de nulidad de EUROESTANCO, ha estimado las acciones de FLAMAGAS por infracción de su marca tridimensional (Art. 34.2.b) y c) LM).

En síntesis, la Audiencia ha fundamentado su desestimación de la excepción de nulidad en las siguientes consideraciones:

- (i) La sentencia de primera instancia fue incongruente al apreciar la falta de distintividad de la marca tridimensional, pues la demandada en ningún momento planteó tal falta de distintividad. Además, en cualquier caso y a la vista de la prueba practicada, el signo tridimensional registrado como marca es plenamente distintivo, no sólo por aparecer revestido de una serie de características que singularizan la apariencia externa del encendedor, sino también por producir una impresión de conjunto que permite distinguir la configuración formal registrada de las generalmente usadas para encendedores.
- (ii) El hecho de que la forma objeto de la marca tridimensional de FLAMAGAS hubiera estado previamente protegida por un MI ya caducado no impide que la misma pueda constituir con posterioridad una marca tridimensional válida, por cumplir la misma los requisitos exigidos por la LM y, en especial, ser apta para distinguir el origen empresarial de los productos que identifica. La APBCN señala a este respecto que nada impide que una determinada forma pueda protegerse por la LM, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) y la Ley

registration of a trade mark regulated in Article 5.1.e) TMA, specifically, in the fact that, according to EUROESTANCO, the FLAMAGAS three-dimensional trade mark consists exclusively of (i) a shape which gives substantial value to the goods and (ii) a shape which is necessary to obtain a technical result. Apart from said invalidity grounds, EUROESTANCO also argued that the trade mark should be invalid because the shape in question was previously protected through a registered industrial design, which already expired.

The Commercial Court No. 3 of Barcelona appraised the unfair competition actions of FLAMAGAS regarding the exhibitors' trays used by the defendants (Art. 11 UCA) and the confusing trade dress of their products (Art. 6 UCA), but dismissed the infringement of the three-dimensional trade mark, because it upheld the invalidity allegations of EUROESTANCO. The Court concluded the lack of distinctiveness of the three-dimensional registered sign (prohibition of Article 4.1 TMA, which was not invoked by the defendant) and stated that it *"reproduces the shape which was the subject matter of the expired Industrial Design"* and that *"a technical solution which is in the public domain cannot be registered as a trade mark"*.

The judgement was appealed by FLAMAGAS regarding the validity and infringement of its three-dimensional trade mark.

With its recent judgment of 29 March 2010 the Barcelona Court of Appeal has revoked the first instance judgement, thus rejecting the invalidity allegation of EUROESTANCO and upholding the trade mark infringement on the grounds of Articles 34.2.b) and c) TMA.

Basically, the reasons given by the Court of Appeal to reject the invalidity allegations against the three-dimensional trade mark are as follows:

- (i) The first instance decision was incongruent in concluding the lack of distinctiveness of the three-dimensional trade mark, which was not argued at any moment by the defendant. In any event and in light of the evidence in the proceedings, the three-dimensional sign is fully distinctive, not only because it has different characteristics which make the external appearance of the lighter particular enough, but also because it creates an overall impression which enables the registered formal configuration to be distinguished from the ones normally used for lighters.
- (ii) The fact that the shape in question was previously protected through an expired industrial design does not prevent it from constituting a valid three-dimensional trade mark, provided that it meets the requirements of the TMA and it is appropriate for distinguishing the business origin of the products that it identifies. The Court of Appeal says in this respect that nothing prevents a three-

del Diseño Industrial (LDI), en la medida en que los requisitos establecidos por cada una de las citadas legislaciones, protección ésta que puede ser simultánea o, como en este caso, sucesiva o posterior.

- (iii) La marca tridimensional de FLAMAGAS no está constituida por una forma necesaria para obtener un resultado técnico ni monopoliza una regla técnica, sino que se trata de una forma que, pese a estar "condicionada técnicamente", es susceptible de elección arbitraria, esto es, proporciona un efecto técnico que se puede lograr igualmente por medio de otras configuraciones formales.
- (iv) La forma tridimensional protegida por la marca de FLAMAGAS no da un valor sustancial al producto en el sentido del Art. 5.1 e) LM, pues, si bien es peculiar, no le da un valor sustancial tal al encendedor que evite que el mismo pueda ser vinculado al origen empresarial FLAMAGAS, ni constituye el factor decisivo para la compra del mismo, que es lo que la norma prohíbe.

Descartada la nulidad de la marca, la Audiencia ha concluido la infracción de la misma habida cuenta el riesgo de confusión (Art. 34.2.b) LM) entre el producto RASTA de las demandadas y la marca tridimensional de FLAMAGAS por ser los productos idénticos (encendedores), existir una acusada semejanza entre el signo protegido por la marca y el utilizado por las demandadas y ser ello idóneo para provocar que el consumidor crea erróneamente que dicha semejanza obedece a un concierto económico o jurídico entre ambas empresas.

Además de ello, la APBCN también ha concluido que el comportamiento de las demandadas supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca tridimensional de FLAMAGAS (dicha notoriedad no fue cuestionada por las demandadas y se ha considerado probada), así como un menoscabo de su carácter distintivo (Art.34.2.c) LM), por cuanto, mediante el uso de un signo tridimensional semejante para identificar productos idénticos, las demandadas obtenían o pretendían obtener una ventaja desleal del carácter distintivo y la notoriedad de dicha marca registrada. Sobre este particular, la Audiencia declara que los encendedores RASTA de las demandadas son idóneos para provocar que el consumidor establezca una asociación o conexión entre ambos, producidas por la evocación que dicha semejanza formal genera, evocación y asociación éstas que, según la APBCN, se han buscado deliberadamente, con el fin de obtener un aprovechamiento indebido, contribuyendo con ello a la dilución de la marca registrada.

Al estimar las acciones por infracción de marca, la Audiencia reconoce el derecho de FLAMAGAS a reclamar a las demandadas una indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral por desprestigio.

dimensional sign from being protected under the Trademarks Act, the Copyrights Act and the Industrial Designs Act if it fulfils the requirements established by each of them. The Court clarifies in its judgment that this protection can be simultaneous, or, as in the present case, subsequent or posterior in time.

- (iii) The three-dimensional trade mark registered by FLAMAGAS is not a necessary shape to obtain a technical result, neither does it monopolize a technical rule. On the contrary, it is a shape that, even though it is "technically determined", can be arbitrarily chosen, which means that it provides a technical effect that can also be achieved with other different shapes.
- (iv) This three-dimensional shape does not give a substantial value to the product in terms of Article 5.1.e) TMA because, although it is peculiar, it does not give such substantial value to the lighter so as to prevent it from being connected with its business origin, and neither does it constitute the decisive factor for its purchase, which is what the Law forbids.

After rejecting the invalidity allegations against FLAMAGAS' three-dimensional trade mark, the Court of Appeal has declared its infringement by the defendants due to the existence of a likelihood of confusion (Article 34.2.b) TMA) between their RASTA product and said trade mark, the products (lighters) being identical, the signs (shapes) being very similar and, as a consequence, there being a risk that the consumer be misled in thinking that said similarity is a consequence of an economic or legal agreement between the companies.

Apart from that, the Court of Appeal has concluded that the defendants were taking an unfair advantage of the well known character of FLAMAGAS' three-dimensional trade mark (well known character which was not disputed at any moment and is deemed proven by the Court of Appeal) and are damaging the distinctive character of this trade mark, because with the use of a similar three-dimensional sign to identify identical products, they obtained or expected to obtain an unlawful profit of the distinctive and well known character of said registered trade mark. With regard to this, the Court of Appeal states that the RASTA lighters are ideal for making the consumer establish an association or a connection with the plaintiff's products, caused by the connection that said similarity in the shape generates. According to the Court, these connections and associations have been deliberately sought, for the aim of obtaining an unfair advantage and thus provoking the dilution of the trade mark.

Upholding the trade mark infringement action, the Court of Appeal has recognised the right of FLAMAGAS to claim damages from the defendants for the consequential loss, the loss of profits and the moral damage for loss of prestige.

3 SENTENCIA DEL TJCE CONFIRMANDO LA DISTINTIVIDAD DE UNA MARCA CONSTITUIDA POR UN ESLOGAN PUBLICITARIO

JUDGEMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE CONFIRMING THE DISTINCTIVE CHARACTER OF AN ADVERTISING SLOGAN MARK

El 21 de enero de 2010, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) dictó Sentencia en el caso C-398/08 declarando la distintividad de la marca eslogan "Vorsprung durch Technik" (que significa: adelanto mediante la técnica) para distinguir productos y servicios de las clases 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 a 43 y 45.

El TJCE ha estimado el recurso de casación interpuesto por AUDI AG (AUDI), contra la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (CFI) el 9 de julio 2008, que había denegado parcialmente el registro de dicha marca para determinados productos y servicios para los que había sido solicitada, por considerar que consiste única y exclusivamente en una fórmula publicitaria (i.e que está incurso en la prohibición de registro contenida en el artículo 7.1 b del Reglamento 40/94).

En la Sentencia impugnada, a pesar de reconocer que la Marca "Vorsprung durch Technik" *"puede tener varios significados, constituir un juego de palabras, ser percibida como de fantasía, o resultar sorprendente e inesperada, y, por eso mismo, ser fácil de recordar"*, el CFI concluyó que dicha Marca no era distintiva por las siguientes razones:

- 1) No sería percibida como un indicativo de origen empresarial de los productos o servicios que designa, sino simplemente como una fórmula publicitaria.
- 2) Por su naturaleza banal y elogiosa otras empresas podrían emplearla como fórmula para publicitar sus propios productos y/o servicios.

En apoyo de su recurso de casación, y en lo concerniente a la distintividad de la Marca controvertida, AUDI alegó:

- 1) Que el CFI no había efectuado las comprobaciones oportunas en cuanto a la percepción de la Marca solicitada por parte del público interesado
- 2) Que el CFI había aplicado un criterio demasiado severo a la hora de apreciar el carácter distintivo de la Marca solicitada.

El mero hecho de que una marca pueda ser percibida como una fórmula publicitaria no es suficiente para concluir que *per se* carece de distintividad

En la Sentencia de 21 de enero de 2010, tras analizar las alegaciones efectuadas por AUDI en su recurso de casación y los razonamientos del CFI en la sentencia impugnada, el TJCE estimó íntegramente el recurso interpuesto por AUDI en base a las siguientes

On 21 January 2010, The Court of Justice of the European Communities (ECJ) rendered a judgement in case C-398/08 and asserted the distinctiveness of the advertising slogan mark "Vorsprung durch Technik" (meaning, inter alia, advance or advantage through technology) in classes number 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 to 43 and 45.

The ECJ has accepted the appeal filed by AUDI against the judgment rendered on 9 July 2008 by The European Court of First Instance (CFI), which had refused the registration of said mark in respect of some of the goods and services concerned.

Basically, in the judgement rendered by the CFI, this Court rejected the distinctiveness of the advertising slogan mark in respect of some of the goods and services concerned, because, in its view, such mark exclusively consists of a promotional formula (i.e. it infringes article 7.1 b of Regulation No 40/94).

In the appealed judgement, in spite of admitting that the advertising slogan mark "Vorsprung durch Technik" *"can have a number of meanings, or constitute a play on words or be perceived as imaginative, surprising or unexpected, and, in this way be easily remembered"* the CFI concluded that such advertising slogan mark is not distinctive for the following reasons:

- 1) The mark would not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the concerned goods and services, but only as a promotional formula.
- 2) Other companies could use the mark because of its banal and laudatory meaning.

In support of its appeal and regarding the distinctiveness of its advertising slogan mark AUDI claimed:

- 1) CFI did not make sufficient finding regarding the perception of the mark by the relevant public.
- 2) CFI applied too strict a test in assessing whether the applied for mark had a distinctive character.

According to ECJ, the mere fact that a mark can be regarded as an advertising slogan does not preclude such mark from having sufficient distinctive character

In the judgement rendered on 21 January 2010 after analysing the pleas raised by AUDI, and the claims of CFI, the ECJ accepted the appeal filed by AUDI on

apreciaciones:

- 1) El mero hecho de que una Marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que por su carácter elogioso, pudieran ser adoptadas por otras empresas, no es suficiente *per se* para concluir que dicha Marca carece de carácter distintivo, si dicha Marca también es percibida como una indicación de origen.
- 2) Todas las Marcas eslogan transmiten por definición un mensaje objetivo, pero siempre que no se reduzcan a un mensaje publicitario sino que posean cierta originalidad o fuerza, requiera un mínimo esfuerzo de interpretación o desencadene un proceso cognitivo en el público interesado habrá de reconocérsele distintividad.
- 3) En la Sentencia recurrida, el CFI no había motivado su conclusión de que el público interesado no iba a percibir la Marca solicitada como una indicación de origen empresarial sino únicamente como una fórmula publicitaria.
- 4) El TJCE subrayó que la Marca solicitada por AUDI podía ser percibida como de fantasía y resultar sorpresiva y fácil de recordar y que estos elementos contribuían a darle carácter distintivo.
- 5) Aunque el eslogan "Vorsprung durch Technik" consista en un mensaje objetivo según el cual la superioridad técnica permite la fabricación y el suministro de mejores productos y servicios, esta circunstancia no permite concluir que la marca solicitada carezca absolutamente de carácter distintivo intrínseco, pues por simple que sea tal mensaje no cabe calificarlo de corriente hasta el punto de poder excluir desde un primer momento y sin ningún ulterior análisis que dicha marca puede indicar al consumidor el origen empresarial de los productos o servicios de que se trata.
- 6) El mensaje de la Marca eslogan de AUDI requiere un cierto esfuerzo de interpretación para el público y, además de mostrar cierta originalidad y fuerza, ha sido utilizado por AUDI durante años lo que facilita aún más que sea recordado y que el público interesado identifique los productos y servicios que designen con dicha empresa.

Como consecuencia de todo lo anterior, el TJCE ha estimado el recurso de casación interpuesto por AUDI anulando la Sentencia del CFI que había rechazado parcialmente el registro de la Marca "Vorsprung durch Technik" por infracción del artículo 7.1 b del Reglamento 40/94.

the following basis:

- 1) The mere fact that a Mark can be regarded as an advertising slogan Mark, and that it can be used by other companies, does not preclude such Mark from having sufficient distinctive character if it can be proven that the Mark is perceived as an indication of the commercial origin of the concerned goods and services.
- 2) All Marks made up of signs or indications that are also used as advertising slogans convey by definition an objective message, but if a Mark possesses a certain originality or resonance, requiring little in the way of interpretation by the relevant public or setting of a cognitive process in the mind of that public, it must be concluded that such Mark is distinctive.
- 3) In the appealed judgement, the CFI did not substantiate its finding to the effect that the Mark applied for would not be perceived by the relevant public as an indication of the commercial origin of the goods and services in question but only as a promotional formula.
- 4) Moreover, the ECJ highlighted that the Mark applied for by AUDI can be perceived as imaginative and surprising, that those elements make it easy to remember, and that the presence of those characteristics is likely to endow that Mark with distinctive character.
- 5) Even supposing that the slogan "Vorsprung durch Technik" were to convey an objective message to the effect that technological superiority enables the manufacture and supply of better goods and services, that fact would not support the conclusion that the Mark applied for is devoid of any inherently distinctive character. However as simple as the message may be, it cannot be categorised as ordinary to the point of excluding, from the outset and without any further analysis, the possibility that the Mark is capable of indicating to the consumer the commercial origin of the goods or services in question.
- 6) The slogan on which the Mark consists, requires a measure of interpretation by the public, exhibits a certain originality and resonance and furthermore it had been used by AUDI for many years, so these circumstances are expected to make it easier for the relevant public to identify the commercial origin of the goods or services covered.

For all those reasons the ECJ accepted the appeal filed by AUDI and granted the registration of the advertising slogan Mark "Vorsprung durch Technik" in classes 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 to 43 and 45.

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.