

- 1 Patentes Farmacéuticas  
Pharmaceutical patents
- 2 Protección penal  
Criminal enforcement
- 3 Cuestión prejudicial  
Preliminary ruling
- 4 Derecho de Marcas  
Trademark Law

**BARCELONA**  
C/ Josep Irla i Bosch 5-7  
08034 Barcelona  
Tel: (34) 93 202 34 56

**MADRID**  
C/ Núñez de Balboa 120  
28006 Madrid  
Tel: (34) 91 353 36 77

**LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**  
C/ Padre José de Sosa 1  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: (34) 928 33 29 26

## 1 DESESTIMADA UNA DEMANDA DE INFRACCIÓN BASADA EN LA TRADUCCIÓN REVISADA CON REIVINDICACIONES DE PRODUCTO DE LA PATENTE BÁSICA DEL ESCITALOPRAM COURT DISMISSES INFRINGEMENT ACTION BASED ON REVISED TRANSLATION WITH PRODUCT CLAIMS OF ESCITALOPRAM BASIC PATENT

El pasado 10 de enero de 2013 el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona dictó sentencia desestimando una demanda de H.LUNDBECK A/S, LUNDBECK ESPAÑA SA y ALMIRALL SA contra todas las compañías que comercializan medicamentos genéricos de escitalopram en España, por supuesta infracción del certificado complementario de protección (CCP) derivado de la patente básica del escitalopram.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

LUNDBECK es titular de la patente europea EP0347066-B1 (EP'066), solicitada en junio de 1989 y concedida en marzo de 1995 con tres juegos diferentes de reivindicaciones, uno de ellos especial para España con únicamente dos reivindicaciones de procedimiento. La traducción de la patente al castellano se publicó en mayo de 1995 con el número ES2068891-T3 (la "traducción original").

En 2004 LUNDBECK obtuvo un CCP que entró en vigor al caducar la patente el 1 de junio de 2009. La fecha de caducidad del CCP es el 1 de junio de 2014.

En agosto de 2006 LUNDBECK depositó ante la OEPM una traducción revisada de la patente europea EP'066 que incluía el juego de reivindicaciones de producto que se había concedido para otros países como Alemania, Francia, Reino Unido, etc., pero no para España. Inicialmente, la OEPM se negó a publicar la "traducción revisada", pero LUNDBECK recurrió la decisión primero en vía administrativa y más tarde en vía contencioso-administrativa. Finalmente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, mediante sentencia de 16 de septiembre de 2011, estimó el recurso de casación interpuesto por LUNDBECK y anuló la resolución de la OEPM. Así, la "traducción revisada" se publicó en febrero de 2012 (ES2068891-T4), cuando ya hacía más de dos años y medio que la patente había caducado y que el CCP había entrado en vigor.

En marzo de 2012, tras la publicación de la traducción revisada de la patente con reivindicaciones de producto, e invocando el CCP, LUNDBECK demandó a todas las compañías que estaban comercializando medicamentos genéricos de escitalopram en España, y también a las que estaban en disposición de hacerlo.

Last 10 January 2013 the Commercial Court nº 4 of Barcelona issued a judgment dismissing an action filed by H.LUNDBECK A/S, LUNDBECK ESPAÑA SA and ALMIRALL SA against all of the companies that commercialize escitalopram generics in Spain, for alleged infringement of the supplementary protection certificate (SPC) derived from the basic escitalopram patent.

The case background is as follows:

LUNDBECK is the holder of European patent EP0347066-B1 (EP'066), which was filed in June 1989 and granted in March 1995 with three different sets of claims, one of them special for Spain, which contains two process claims only. The Spanish translation of the patent was published in May 1995 with the number ES2068891-T3 (the "Original Translation").

In 2004 LUNDBECK obtained an SPC which entered into force when the patent expired on 1 June 2009. The expiry date of the SPC is 1 June 2014.

In August 2006 LUNDBECK filed a revised translation of the EP'066 patent with the SPTO, which included the set of product claims which had been granted for other countries such as Germany, France, United Kingdom, etc., but not for Spain. Initially, the SPTO refused to publish the "Revised Translation" but LUNDBECK appealed the decision, first before the SPTO and afterwards before the contentious-administrative courts. Finally, the Contentious Administrative Chamber of the Supreme Court, by a Judgment dated 16 September 2011, upheld the appeal brought by LUNDBECK and annulled the SPTO's decision. Thus, the "Revised Translation" was published in February 2012 (ES2068891-T4), i.e. more than two and a half years after the patent had expired and the SPC had entered into force.

In March 2012, after the publication of the "Revised Translation" of the patent containing product claims, and asserting the SPC, LUNDBECK sued all of the companies that were marketing escitalopram generics in Spain, as well as those who were in a position to launch theirs.

En 2009-2010 LUNDBECK ya había demandado a buena parte de estas compañías invocando el mismo CCP, al que sin embargo atribuía otro alcance, en aquel caso el que le confería la "traducción original" de la patente (reivindicaciones de procedimiento). El Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, que también enjuició aquel litigio, desestimó la demanda de LUNDBECK mediante sentencia de 1 de agosto de 2011, decisión que fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona por sentencia de 19 de diciembre de 2012. Dicha sentencia ha sido recurrida recientemente por LUNDBECK ante el Tribunal Supremo.

A pesar de estos antecedentes, LUNDBECK interpuso una nueva demanda y solicitud de medidas cautelares invocando nuevamente el mismo CCP, pero esta vez atribuyéndole el alcance de la "traducción revisada" de la patente (reivindicaciones de producto).

Pues bien, con su sentencia de 10 de enero de 2013, el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona ha desestimado la segunda demanda de LUNDBECK. Previamente, mediante Auto de 7 de mayo de 2012, el Juzgado ya había desestimado la solicitud de medidas cautelares de LUNDBECK contra las demandadas.

En síntesis, la sentencia del Juzgado resuelve lo siguiente:

- La patente europea no es única, sino que puede contener distintos juegos de reivindicaciones para los distintos Estados designados, y, una vez concedida, da lugar a un haz de protecciones nacionales.
- La patente EP'066 fue concedida por la EPO con tres juegos diferentes de reivindicaciones, uno de los cuales es un juego de reivindicaciones de procedimiento para España, que no incluye reivindicaciones de producto que protejan el escitalopram como tal.
- La traducción revisada publicada en febrero de 2012 conferiría un ámbito de protección mayor que la patente EP'066 tal y como fue concedida por la EPO para España en la lengua original del procedimiento (inglés). Por lo tanto, el texto original de la patente en inglés, de procedimiento, debe prevalecer sobre el texto de la traducción revisada, de producto (art. 70 CPE y art. 11 RD 2424/1986).
- Únicamente la EPO, y no la OEPM, sería competente para acordar una modificación de las reivindicaciones de la patente europea para España.
- El hecho de que la traducción revisada no se corresponda con el título original concedido por la EPO para España ha de suponer un límite a la doctrina legal del Tribunal Supremo sobre los efectos de la ratificación del Acuerdo APDIC por España.
- En cualquier caso, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre cómo debe resolverse la discrepancia entre el título original de la patente (procedimiento) y el texto de la traducción revisada que incorpora las reivindicaciones concedidas para otros países (producto), y que ampliaría el ámbito de protección de la patente según fue concedida para España (art. 123.3 CPE).

Con base en estos razonamientos, en la sentencia se concluye que el CCP de LUNDBECK sigue confiriendo una protección de procedimiento, y no de producto, con independencia de la publicación de la traducción revisada de la patente.

LUNDBECK ha interpuesto un recurso de apelación contra esta sentencia.

In 2009-2010 LUNDBECK had already sued some of these companies for infringement of the same SPC, to which, in that case, LUNDBECK attributed the scope of protection of the "Original Translation" of the patent (process claims). The Commercial Court nº 4 of Barcelona, which also handled that case, dismissed LUNDBECK's action by judgment of 1 August 2011. This decision was upheld by the Barcelona Court of Appeal by judgment of 19 December 2012. This ruling has been recently appealed by LUNDBECK before the Supreme Court.

Despite this background, LUNDBECK filed a new action and preliminary injunction motion again for infringement of the same SPC, to which, this time, it attributed the scope of the "Revised Translation" of the patent (product claims).

With its judgment of 10 January 2013, the Commercial Court nº 4 of Barcelona has dismissed LUNDBECK's second infringement action. Previously, by decision of 7 May 2012, the Court had dismissed LUNDBECK's preliminary injunction motion against the defendants.

In summary, the Court's judgment finds as follows:

- The European patent is not a unitary patent, and it can contain different sets of claims for different designated States. Once granted, the European patent gives rise to a bundle of national protections.
- The EP'066 patent was granted by the EPO with three different sets of claims, one of them being a set of process claims for Spain that does not include product claims, which protect escitalopram as such.
- The "Revised Translation" published in February 2012 would broaden the scope of protection conferred by the patent as granted for Spain in the original language of the proceedings (English). Thus, the original text of the patent in English, with process claims, must prevail over the text of "Revised Translation", with product claims (Article 70 EPC and Article 11 of Royal Decree 2424/1986 for the application of the EPC in Spain).
- Only the EPO, and not the SPTO, is competent to amend the claims of the European patent for Spain.
- The fact that the "Revised Translation" does not match the original patent as granted by the EPO for Spain must constitute a limit to the legal doctrine of the Supreme Court on the effects of the ratification by Spain of the TRIPS Agreement.
- In any event, the case law of the Civil Chamber of the Supreme Court has not addressed the issue of how to resolve the discrepancy between the original text of the patent as granted (process) and the text of the "Revised Translation" which is actually incorporating claims granted for other States (product), and which would broaden the extent of protection of the patent as it was granted for Spain (Article 123.3 EPC).

On the basis of these grounds, the judgment concludes that LUNDBECK's SPC keeps conferring a process protection only, and not a product protection, regardless of the publication of the "Revised translation" of the patent.

LUNDBECK has filed an appeal against this judgment.

## 2 CONDENA AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y COSTAS EN SEDE PENAL JUDGMENT AWARDING DAMAGES AND LEGAL COSTS IN CRIMINAL JURISDICTION

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ha estimado, mediante Sentencia de fecha 3 de enero de 2013, el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular contra la sentencia del Juzgado de lo Penal nº 28 de Barcelona. Esta sentencia condenó al acusado como autor de un delito contra la propiedad industrial, pero lo absolvió de tener que pagar una indemnización por los daños y perjuicios que su conducta había ocasionado al titular de la marca infringida y de tener que abonarle las costas procesales.

La conducta delictiva llevada a cabo por el acusado consistía en haber encargado la fabricación de 450 bolsos identificados con un signo que imitaba las notorias marcas de la acusación y su posterior importación desde China a fin de venderlos en España.

### Sobre la condena de daños y perjuicios

En el recurso de apelación se alegaba que toda violación de derechos de propiedad industrial comporta, de forma automática, la producción de daños y perjuicios para el titular del derecho.

Este criterio se fundamenta en cierta jurisprudencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que sostiene que la obligación de indemnizar en casos de infracción de derechos inmateriales se produce *“ex re ipsa”* cuando resulte de una consecuencia necesaria de la propia infracción. En tales casos, la obligación de indemnizar se considera que surge de modo automático y sin que sea exigible al titular del derecho infringido prueba alguna sobre la existencia del perjuicio.

Ello obedece fundamentalmente a dos razones. La primera, de orden sustancial, radica en el carácter intangible del objeto sobre el que recaen los derechos de signos distintivos, esto es, del *ius prohibendi* que los define y que protege su función distintiva del origen empresarial del producto o servicio. Este aspecto inmaterial del signo se ve necesariamente dañado y perjudicado, de manera automática, ante cualquier violación del mismo. Dicho de otro modo, no cabe infringir un derecho de exclusiva sin causar perjuicio a su titular.

La segunda razón, de carácter práctico-procesal, obedece a la dificultad probatoria, cuasi-diabólica, de los daños y perjuicios efectivamente causados al titular del derecho de propiedad industrial. Su exigencia rigurosa en muchos casos generaría indefensión para el perjudicado. Es más, si ese rigor en la exigencia de prueba se llevara a su extremo, se estaría otorgando en el caso de los derechos de propiedad industrial, de facto, una licencia gratuita al infractor.

Esta premisa es plenamente aceptada por la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia aquí analizada: *“el perjuicio se produce automáticamente cuando se constata el ilícito cometido sin necesidad de ninguna probanza de complemento, desde el momento en que aquél es inherente al hecho en sí”*.

Por otra parte, en la sentencia recurrida en apelación, el Juzgado de lo Penal nº 28 de Barcelona fundamentaba su decisión de no proceder a la condena al pago de responsabilidad civil en la apreciación de que al haber sido intervenidos los productos objeto del procedimiento, no llegaron a ser comercializados y que, por tanto, el titular de las marcas que en ellos se imitan no había sufrido ningún perjuicio económico o lucro cesante.

Esta tesis no es aceptable pues desde el momento en que el mayorista adquiere los productos al fabricante ya se ha producido un acto de comercio en el primer paso de la cadena comercial (fabricante → importador/mayorista). Y es precisamente en este primer eslabón de la cadena comercial donde el titular de la

Section 10 of the Barcelona Court of Appeal has accepted the appeal by Judgement of 3 January 2013, filed by the private prosecutor against the Judgment issued by the Trial Court nº 28 of Barcelona. The defendant was convicted as the perpetrator of a crime against Intellectual Property, but was acquitted of having to pay compensation for the damages that his conduct had caused to the holder of the infringed trademark and of having to pay him his legal costs.

The criminal offence carried out by the accused was to have commissioned the production of 450 handbags identified with a sign which imitated the famous trademarks of the private prosecutor and subsequent import from China to sell them in Spain.

### Conviction on damages

In the writ of appeal it was argued that any infringement of Intellectual Property rights automatically means causing damages to the right holder.

This criteria is based on certain case law of the Civil Chamber of the Supreme Court, holding that the obligation to pay compensation in cases of infringement of Intellectual Property rights occurs *“ex re ipsa”*, when it is a necessary consequence of the offence itself. In such cases, the obligation to indemnify is considered to arise automatically with no evidence of the existence of damages being required from the infringed right holder.

This is mainly due to two reasons. The first one lies in the intangible nature of the object on which the distinctive sign's rights rely, i.e. the *“ius prohibendi”* which defines them and which protects the distinctive function of the product or service's commercial origin. This intangible aspect of the sign is necessarily damaged, automatically, by any infringement. In other words, it is not possible to infringe an exclusive right without causing damages to its owner.

The second reason which is practical and procedural, is due to the difficulty in gathering evidence, *“probatio”* almost *“diabolica”*, regarding the damages effectively caused to the right holder. Its rigorous requirement in many cases would render the injured party defenceless. Moreover, if that rigour in demanding evidence were carried to its extreme, in the case of Intellectual Property rights this would mean, de facto, providing the offender a free licence.

This premise is fully accepted by the Barcelona Court of Appeal in the judgment here analyzed: *“the damage occurs automatically when the crime committed is found without any further evidence, from the moment that it is inherent in the act itself”*.

On the other hand, in the judgment under appeal, the Trial Court nº 28 of Barcelona based its decision not to order the payment of civil liability, on the grounds the infringing goods having been seized, they were not sold and, therefore, the owner of the infringed trademarks had suffered no financial loss or loss of profits.

This thesis is not acceptable because from the moment the wholesaler purchases the goods from the manufacturer there is a commercial transaction in the

marca obtiene principalmente su lucro. Desde el momento en que los titulares de marca son sustituidos en este primer eslabón se produce un perjuicio económico, pues el titular de la marca ha dejado de obtener el importe que el infractor hubiese tenido que pagarle en caso de lícita adquisición. No puede confundirse mercado con consumidor final.

De no condenarse al infractor al pago de una indemnización se le estaría premiando con una situación de enriquecimiento injustificado por la que se habría aprovechado de un bien ajeno sin ninguna contraprestación a cambio.

En consonancia con la apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona en la sentencia aquí analizada sostiene: *"La ausencia de puesta a disposición del público (...) en modo alguno descarta de antemano el perjuicio a la entidad titular del derecho de propiedad industrial. Aseverar lo contrario (...) supondría la consagración de las vías paralelas a las legítimamente amparadas por aquél derecho, que se vería sistemáticamente infringido. Es por ello que (...) no puede entenderse que el hecho de la incautación en las dependencias aduaneras suponga la ausencia de todo perjuicio o lucro cesante, desde el momento en que el primer eslabón de la cadena de comercialización ya se ha producido, puesto que el fabricante que carece de la licencia para la confección de tales bienes los ha transmitido al importador"*.

La Audiencia Provincial de Barcelona, con esta Sentencia, contribuye a consolidar en la jurisdicción penal esta línea jurisprudencial seguida por ciertas sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y por ciertas secciones civiles de otras Audiencias Provinciales (incluida la de Barcelona).

#### Sobre la condena en costas

En cuanto a las costas procesales, habiendo sido condenado el acusado como autor criminalmente responsable del delito del que el titular de la marca infringida le acusaba, el Juzgado de lo Penal debería haberle condenado al pago de las costas de la acusación particular y no haberle eximido de su pago.

Según la doctrina del Tribunal Supremo, la condena en costas incluye, como regla general, las devengadas por la acusación particular. La exclusión de las costas de dicha acusación particular, en cuanto víctima y parte perjudicada por el delito, únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua, o bien gravemente perturbadora por mantener posiciones absolutamente heterogéneas con las de la acusación pública, con las aceptadas por la sentencia o por ejercitar pretensiones manifiestamente inviables.

En consonancia con lo alegado en el recurso de apelación, la Audiencia Provincial de Barcelona considera que la actuación de la acusación particular no ha resultado ni inútil ni superflua, ni ha resultado tampoco perturbadora ya que ha mantenido posiciones absolutamente homogéneas con las de la acusación pública y con las aceptadas por la Sentencia puesto que la misma, aceptando la calificación jurídica de los hechos, ha condenado al acusado como autor criminalmente responsable del delito del que se le venía acusando, tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular.

first step of the trade chain (manufacturer → importer / wholesaler). And it is precisely in this first link of the trade chain where trademark holders make most of their profits. From the moment that trademark owners are replaced in this first link there is a financial loss, as the trademark holder has failed to obtain the amount the infringer would have had to pay in the case of lawful acquisition. The market cannot be confused with final consumer.

Failure to sentence the infringer to pay damages would mean rewarding him with a situation of unfair gain for which he would have taken advantage of someone else's property with nothing in exchange.

In line with the appeal, the Barcelona Court of Appeal in the judgment here analyzed says: *"The lack of availability to the public (...) in any way rule out in advance the damage to the owner of the intellectual property right. To assert otherwise (...) would be the consecration of parallel pathways to the legitimately protected by that right, which would be systematically violated. That is why (...) it cannot be understood that the fact of the seizure by customs involves the absence of any loss or profit, from the moment in which the first link in the marketing chain has already occurred, due to the fact that the manufacturer who lacks the licence for the manufacture of such goods has sold them to the importer"*.

The Barcelona Court of Appeal, with this judgment, helps to consolidate in the criminal jurisdiction this jurisprudence followed by certain judgments of the Civil Chamber of the Supreme Court and by certain civil sections of other Courts of Appeal (including the Barcelona one).

#### Conviction on legal costs

As for the legal costs, with the accused being sentenced as the perpetrator of the crime for which the holder of the infringed trademark was charging him, the Trial Court should have sentenced him to pay the private prosecutor's legal costs and not have relieved him of its payment.

According to the Supreme Court's doctrine, the conviction to legal costs includes, as a rule, those incurred by the private prosecutor. Excluding the private prosecutor's legal costs, as victim and injured party, is only possible when his performance in proceedings has been notoriously useless or superfluous, or seriously disruptive, having maintained completely different positions from those of the public prosecutor, to those accepted by the judgment or for having exercised clearly unfeasible claims.

In line with the appeal's arguments, the Barcelona Court of Appeal considers that the performance of the private prosecutor in the present matter has not been useless or superfluous, nor has it been disturbing since it has held the same positions as those of the public prosecutor and those accepted by the judgment which, agreeing on its legal description of the facts, has sentenced the defendant for the crime he had been accused of, both by the public prosecutor and by the private prosecutor.

### 3 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE RECHAZA LA DOCTRINA DE "INMUNIDAD REGISTRAL" Y CONFIRMA EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD EN RELACIÓN A LAS MARCAS COMUNITARIAS THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE REJECTS THE DOCTRINE OF "IMMUNITY BY VIRTUE OF REGISTRATION" AND CONFIRMS THE PRIORITY PRINCIPLE, IN RELATION TO COMMUNITY TRADE MARKS



Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) ha dictado la esperada sentencia del caso C-561/11 que responde a la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en su condición de Juzgado de Marca Comunitaria en España.

La cuestión se suscitó dentro de un litigio planteado ante dicho Juzgado Mercantil por la “Fédération Cynologique Internationale”, como titular de una marca comunitaria FCI (figurativa) para distinguir servicios relacionados con exposiciones de perros, contra “Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza”, que usa y tiene registrado para los mismos servicios un distintivo figurativo y que también comprende las letras FCI.

En el litigio principal se ejercitaron por la demandante dos acciones, una por violación de su marca comunitaria y otra de nulidad de diversas marcas españolas de la demandada que contienen las letras FCI.

La demandada es también titular de una marca comunitaria consistente en el distintivo discutido, que es posterior a la del demandante. El Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre marca comunitaria (en lo sucesivo, Reglamento), prescribe que la nulidad de una marca comunitaria ha de declararse mediante solicitud presentada ante la Oficina de Armonización de Mercado Interior (en lo sucesivo, OAMI) o mediante una demanda de reconención en una acción por violación de marca (artículos 52 y 53). En este caso, se había solicitado ante la OAMI la anulación de aquella marca comunitaria posterior, pero el procedimiento quedó en suspenso por la apertura del litigio principal.

Esta situación es la que lleva al Juez remitente a plantearse el alcance de la protección que concede la marca comunitaria prioritaria frente a otra marca comunitaria posterior en tanto no se anule ese registro posterior.

El artículo 9, apartado 1, del Reglamento establece que la marca comunitaria confiere a su titular, un derecho exclusivo y que el titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de ese signo u otro que resulte lesivo para su marca.

El Juez razona que en este artículo el concepto de tercero admite dos interpretaciones, y plantea al TJUE, en concreto, lo siguiente: *“En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria, el derecho a prohibir su utilización en el tráfico económico por tercero previsto en el artículo 9.1 del Reglamento (...) ¿se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria en tanto no se anule previamente ese registro posterior?”*

El órgano jurisdiccional remitente destaca que existe una corriente jurisprudencial en España que entiende que una marca comunitaria no faculta a su titular para prohibir al titular de otra marca comunitaria posterior que haga uso de la misma, en tanto la misma no sea anulada.

Para responder a la cuestión planteada el TJUE establece las consideraciones siguientes:

- El artículo 9.1 del Reglamento no establece una diferencia según que el tercero sea o no titular de una marca comunitaria. Este artículo reconoce al titular de marca

(hereinafter ECJ) issued the awaited Judgment in the Case C-561/11 in response to the preliminary ruling raised by the Commercial Court nº 1 of Alicante, acting as Spain's Community Trade Mark Court.

The question was raised in the proceedings filed before said Commercial Court by “Fédération Cynologique Internationale”, as holder of a Community word and figurative mark FCI which was registered in respect of services relating to dog shows. The proceedings are led against “Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza”, which uses and is the proprietor of the word and figurative mark that also includes the letters FCI.

In the main proceedings, the plaintiff brought two actions, an action for infringement of its Community trade mark and an application for a declaration of invalidity of several Spanish trade marks of the defendant which contained the letters FCI.

The defendant is also the proprietor of the Community trade mark that consists of the sign in question, which is later than the one of the plaintiff. The Council Regulation (EC) nº 207/2009 of 26 February 2009 on the Community Trade Mark (hereinafter Regulation) requires that the invalidity of a Community trade mark should be declared on application to the Office for the Harmonization of the Internal Market (hereinafter OHIM) or on the basis of a counterclaim in infringement proceedings (Articles 52 and 53). In this case, the invalidity of that later Community trade mark had been requested before the OHIM, but the procedure was suspended because of the opening of the main proceedings.

These circumstances have led the Commercial Court to assess the scope of protection which the Community trade mark has against another later Community trade mark as long as the latter registration is not cancelled.

Article 9 (1) of the Regulation establishes that a Community trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein and shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, this sign or another which can be damaging to his trade mark.

The referring court considers that in this article the concept of third-party may be interpreted in two different ways and refers to the ECJ, in particular, the following question for a preliminary ruling: *“In proceedings for infringement of the exclusive right conferred by a Community trade mark, does the right to prevent the use thereof by third parties in the course of trade provided for in Article 9 (1) of the Regulation extend to any third party who uses a sign that involves a likelihood of confusion (because it is similar to the Community trade mark and the services or goods are similar) or, on the contrary, is the third party who uses that sign (capable of being confused) which has been registered in his name as a Community trade mark, excluded until such time as that subsequent trade mark registration has been declared invalid?”*

The referring court highlights that there is a current case law in Spain that understands that a Community trade mark does not entitle the proprietor to prevent the holder of the later Community trade mark from making use of it until this trade mark has been declared invalid.

To answer the question referred, the ECJ established the following considerations:

- Article 9 (1) of the Regulation does not make a distinction on the basis of whether the third party is the proprietor of

comunitaria el derecho exclusivo que le permite prohibir a “cualquier tercero” el uso de signos lesivos para su marca.

- El artículo 54 del Reglamento establece que el titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años el uso de una marca comunitaria posterior (...) ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior, de lo que se deduce que en ese plazo el titular de la marca comunitaria sí está facultado para oponerse al uso de la marca mediante una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas comunitarias.
- El artículo 12 del Reglamento sobre la limitación de los efectos de la marca comunitaria no establece una limitación a favor del tercero titular de una marca comunitaria posterior.

En base a este estudio del Reglamento, el Tribunal establece que el titular de una marca comunitaria debe disponer de la posibilidad de prohibir al titular de una marca comunitaria posterior que haga uso de ella, y aclara que la titularidad de una marca comunitaria posterior no desvirtúa esta conclusión.

La sentencia establece con claridad que las disposiciones del Reglamento deben interpretarse a la luz del principio de prioridad y destaca que la protección, que se concede al titular de la marca comunitaria para que pueda cumplir sus funciones, se vería debilitada si el titular de la marca comunitaria anterior para prohibir el uso a un tercero, estuviera obligado a esperar la declaración de nulidad de la marca comunitaria posterior de la que es titular ese tercero.

En definitiva, la respuesta del TJUE es que el concepto de tercero, que incluye el artículo 9, apartado 1 del Reglamento, se extiende “*al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca*”.

Esta sentencia es concordante con lo declarado en la Sentencia de 16 febrero 2012, Celaya Emparanza y Galdós Internacional, C-488/10, respecto del Reglamento (CE) nº 6 / 2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, en cuestión prejudicial planteada por el mismo órgano jurisdiccional español.

the Community trade mark or not. This Article grants the proprietor of a Community trade mark an exclusive right to prevent “any third party” from using any signs liable to infringe his mark.

- Article 54 of the Regulation states that the proprietor of a Community trade mark who has acquiesced, for a period of five successive years, to the use of a later Community trade mark (...), he shall no longer be entitled either to apply for a invalidity of the later trade mark or to oppose its use. Thus, in this period the proprietor is entitled to both apply for a declaration of invalidity and to oppose its use through infringement proceedings before a Community Trade Mark Court.
- Article 12 of the Regulation relating to the limitation of the effects of a Community trade mark does not provide for an express limitation of the exclusive rights of the proprietor in favour of the third-party proprietor of a later Community trade mark.

Based on the study of the Regulation, the ECJ held that the proprietor of a Community trade mark must be able to prevent the proprietor of a later Community trade mark from using that latter trade mark, and clarifies that such conclusion is not called into question by the ownership of a later Community trade mark.

The judgment makes clear that the provisions of the Regulation must be interpreted in light of the priority principle and highlights that the protection granted to the proprietor to ensure that the trade mark can fulfil its own function, would be significantly weakened if the proprietor of the earlier Community trade mark in order to prevent the use by a third party of a sign, were required to await the declaration of invalidity of the later Community mark.

In conclusion, the answer of the ECJ is that the concept of third-party of Article 9 (1) of the Regulation extends “*to a third-party proprietor of a later registered Community trade mark, without the need for that latter mark to have been declared invalid beforehand*”.

This judgment is in accordance with the findings in the judgment of 16 February 2012 in case C-488/10 Celaya Emparanza y Galdós Internacional, in the context of Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community Designs, in the context of a preliminary ruling raised by this very same Spanish referring court.

## 4 VOTO PARTICULAR SOBRE LA VALORACIÓN EN CASACIÓN DEL RIESGO DE CONFUSIÓN DISSENTING OPINION ON ASSESSMENT OF THE LIKELIHOOD OF CONFUSION IN SUPREME COURT APPEAL

Es bien sabido que el recurso de casación no constituye una tercera instancia que faculte al Tribunal Supremo a revisar los hechos objeto del pleito, sino un cauce extraordinario por el que sólo pueden revisarse cuestiones jurídicas, es decir, la aplicación de las normas legales a los hechos declarados probados por el tribunal de instancia. No en vano, su fin último es servir de medio para crear y unificar doctrina jurisprudencial sobre cuestiones necesitadas de dicha interpretación.

Por ello, el análisis del riesgo de confusión en sede de recurso de casación ha quedado en muchas ocasiones vedado al considerarse una cuestión de hecho.

Sin embargo, en su reciente Sentencia de 20 de enero de 2013, uno de los magistrados del Tribunal Supremo, ha

It is well known that the appeal to the Supreme Court is not a third instance empowering the Court to revise the facts in the proceedings, but an extraordinary channel through which only legal issues can be revised, that is, the application of the law to the facts declared proven by the Trial Court. Not for nothing, its ultimate goal is to provide a means to create and unify jurisprudence on issues needed of such interpretation.

For this reason, the analysis of the likelihood of confusion in the appeal to the Supreme Court has often been banned as it has been considered a question of fact.

However, in its recent Judgment of 20 January 2013, one of the judges of the Supreme Court issued an interesting dissenting opinion in this regard.

emitido un interesante voto particular a este respecto.

Dicha sentencia resuelve, como motivo único de casación, la posible infracción del artículo 9.1.b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, que confiere al titular de la marca el derecho a prohibir el uso de otros signos que puedan resultar confundibles con su marca. En concreto, el recurrente había alegado que la conclusión del tribunal de segunda instancia de inexistencia de riesgo de confusión entre su marca y el signo utilizado por el demandado era errónea por apartarse de la Jurisprudencia que establece que el análisis del riesgo de confusión debe consistir en una valoración global de todos los factores pertinentes.

En su sentencia, el Tribunal Supremo recuerda que la función del recurso de casación no es otra que la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, de modo que el riesgo de confusión sólo es susceptible de ser revisado en casación en caso de que no se apliquen o se apliquen con error manifiesto los criterios que permiten afirmarlo. Admite, pues, la determinación de existencia o no de riesgo de confusión como cuestión jurídica y, como tal, revisable en casación, en determinadas circunstancias.

Sin embargo, el Tribunal Supremo desestima el recurso por entender que lo que plantea la recurrente es una cuestión de hecho, cuya valoración corresponde a la instancia, que valorando correctamente los factores pertinentes para establecer el riesgo de confusión, consideró que las diferencias gráficas y visuales de los signos eran de tal importancia que, valoradas conjuntamente con los demás factores, impedían la confusión.

En contra de la mayoría de la Sala, el magistrado D. Ignacio Sancho Gargallo discrepa de dicha apreciación y entiende que la apreciación del juicio de confusión es un juicio de valor que puede ser revisado en casación cuando no se haya acomodado a las directrices marcadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y por el propio Tribunal Supremo.

Tras repasar las directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión, el referido Magistrado opina que en la sentencia recurrida se habrían desatendido dichas pautas interpretativas, y procede a realizar un nuevo análisis del riesgo de confusión. Según el Magistrado, la sala de instancia no tuvo en cuenta el elevado grado de similitud de los productos y sobrevaloró el hecho de que los signos difirieran en su tercera letra y en algunos elementos gráficos, de tal modo que, a su entender, si debiera haberse declarado la existencia de riesgo de confusión. Por lo tanto, en su opinión, debiera haberse estimado el recurso de casación por infracción del artículo 9.1.b) del Reglamento sobre la Marca Comunitaria según está siendo interpretado por el TJUE.

Este voto discrepante refleja la difusa distinción entre lo que se considera un juicio de hecho, vedado a la casación salvo error manifiesto, y un juicio de valor, que sí puede ser revisado por el Tribunal Supremo.

Si bien el análisis del riesgo de confusión ha sido tradicionalmente considerado como una cuestión de hecho, no revisable en casación, la interpretación que se hace en el voto particular comentado, llevada al extremo, haría que en la práctica el recurso de casación se acercara más a una tercera instancia en la que fuera posible revisar la apreciación del riesgo de confusión en base a juicios de valor, a veces difícilmente separables de lo que es la cuestión fáctica.

This judgment resolves, as the single motive for the appeal, the possible infringement of Article 9.1.b) of the Community Trade Mark Regulation, which grants the trademark holder the right to prohibit the use of other signs that may be confused with his own trademark. Specifically, the appellant had argued that the conclusion of the Court of second instance of lack of likelihood of confusion between the mark and the sign used by the defendant was mistaken. According to the appellant, the Court had departed from the case law establishing that the likelihood of confusion analysis should consist of an overall assessment of all relevant factors.

In its judgment, the Supreme Court recalls that the role of the appeal to the Supreme Court is none other than to ascertain the correct application of the substantive law to the matter of fact, so that the risk of confusion is only likely to be revised on this appeal if the criteria allowing to conclude its existence are not applied or applied with manifest error. The Supreme Court is thus admitting that the determination on the existence or non-existence of a likelihood of confusion is an issue of law and as such, revisable on appeal to the Supreme Court, but only under certain circumstances.

However, the Supreme Court dismisses the appeal on the grounds that the appellant is raising a question of fact, to be assessed by the Trial Court, which properly evaluating the relevant factors to establish the likelihood of confusion, had ruled that the graphic and visual differences between the signs were of such importance that, considered together with the other factors, they prevented the confusion.

Contrary to the majority of the Chamber, the Judge Mr. Sancho Gargallo disagrees with this opinion and believes that the assessment of confusion is a value judgement which may be revised on appeal to the Supreme Court if it has not been adjusted to the guidelines set by the European Court of Justice of the European Union (ECJ) and by the Supreme Court itself.

After going over the jurisprudential guidelines for assessing the likelihood of confusion, the referred Judge Mr. Sancho Gargallo opines that the appealed judgment would have neglected these interpretive guidelines, and proceeds to a new analysis of the likelihood of confusion. According to the Judge, the Trial Court disregarded the high degree of similarity of goods and overestimated the fact that the signs differed in their third letter and in some graphic elements, so that, in his view, the existence of a likelihood of confusion should have been declared. Therefore, in his opinion, the Supreme Court should have upheld the appeal for infringement of Article 9.1.b) of the Community Trade Mark Regulation as it is being interpreted by the ECJ.

This dissenting vote reflects the vague distinction between what is considered a question of fact, forbidden to be appealed before the Supreme Court except for manifest error, and a value judgment, which may be revised by the Supreme Court.

While assessing the likelihood of confusion has been traditionally regarded as a matter of fact, not revisable on appeal to the Supreme Court, the interpretation given in the commented dissenting vote opinion, taken to the extreme, would imply that in practice the appeal to the Supreme Court would be closer to a third instance, in which it could be possible to revise the assessment of likelihood of confusion based on value judgments often difficult to separate from the factual issue.

**GRAU & ANGULO**  
ABOGADOS

**BARCELONA**

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

**MADRID**

C/ Núñez de Balboa 120  
28006 Madrid, Spain  
Tel: +34 91 353 36 77  
Fax: +34 91 350 26 64

**LAS PALMAS**

C/ Padre José de Sosa 1, 2º izq.  
35001 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: +34 928 33 29 26  
Fax: +34 928 33 57 87

[www.gba-ip.com](http://www.gba-ip.com)

*Queda prohibida la copia, cesión o reproducción total o parcial de esta publicación periódica, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa, expresa y por escrito de GRAU & ANGULO S.L.P.*

*Sus datos profesionales serán incluidos en un fichero ubicado en nuestras oficinas (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 08034 Barcelona) y podrán ser utilizados para el envío de información jurídica de actualidad o actividades de formación de nuestro despacho. Si desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, puede dirigirse a nosotros por correo electrónico a [info@gba-ip.com](mailto:info@gba-ip.com), o por correo ordinario.*

*It is prohibited to copy or reproduce fully or any part thereof of this quarterly publication without the previous express authorization and written consent of GRAU & ANGULO S.L.P.*

*Your professional data will be held in a file at our Barcelona office (C/ Josep Irla i Bosch 5-7, Barcelona 08034 - SPAIN) and may be used to send you legal updates or information concerning our firm. If you wish to exercise your right to access, modify or cancel this data you can contact us either by email ([info@gba-ip.com](mailto:info@gba-ip.com)) or by post.*