

- 1 Legislación de aduanas
Customs Legislation
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Marcas: La botella Cointreau
Trademarks: The Cointreau Bottle
- 4 Patentes: Robot de cocina
Patents: Kitchen robot

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 NUEVO REGLAMENTO COMUNITARIO DE ADUANAS NEW EUROPEAN REGULATION ON CUSTOMS

En enero de 2014 será plenamente aplicable el Reglamento 608/2013 relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual (en adelante "PI") y que deroga el Reglamento 1383/2003.

Como el anterior, este nuevo Reglamento tiene por objeto determinar las condiciones y procedimientos de intervención de las autoridades aduaneras en relación con mercancías sospechosas de vulnerar derechos de PI y tiene como principales puntos de interés los siguientes:

- Como consideración previa y general hay que decir que este nuevo Reglamento es mucho más extenso que el anterior: 40 artículos frente a 25; y regula de forma más precisa y detallada la tramitación de las solicitudes de intervención, entre otros aspectos.
- Se amplía el ámbito de aplicación que incluye, además de los derechos ya amparados por el anterior Reglamento, los siguientes:
 - los nombres comerciales,
 - las topografías de los productos semiconductores,
 - los modelos de utilidad,
 - los dispositivos concebidos, producidos o adaptados principalmente para permitir o facilitar la elusión de medidas tecnológicas.
- Se siguen excluyendo del ámbito del Reglamento las mercancías de carácter no comercial contenidas en equipajes personales de viajeros, las importaciones paralelas, los productos en tránsito y las sobreproducciones derivadas del incumplimiento de un acuerdo de licencia.
- En cuanto a los bienes en tránsito se introduce como novedad que la Comisión y las autoridades aduaneras deben poder compartir información sobre presuntas violaciones con las autoridades de terceros países.
- Se establece un nuevo formulario de solicitud muy detallado y se establece un trámite para subsanar la presentación de una solicitud incompleta. Las solicitudes de intervención en vigor a 1 de enero de

In January 2014 Regulation 608/2013 concerning Customs enforcement of Intellectual Property Rights (hereinafter "IPR") and repealing Regulation 1383/2003 shall fully apply.

As does the former one, this new Regulation sets out the conditions and procedures for action by Customs authorities in relation to goods suspected of infringing IPR and its main points of interest are the following:

- As a preliminary and general consideration it must be said that this new Regulation is much more extensive than the previous one: 40 articles versus 25; and among other aspects it regulates more accurate and detailed processing of the applications for action.
- The scope of application is extended including, in addition to the rights already covered by the previous Regulation, the following:
 - trade names,
 - topography of semiconductor products,
 - utility models,
 - devices designed, produced or adapted primarily to enable or facilitate the circumvention of technological measures.
- Goods contained in non-commercial travellers' personal baggage, parallel imports, goods in transit and overproduction following the noncompliance of a license agreement, remain excluded from the Regulation's scope.
- Regarding goods in transit, a novelty has been introduced which means that the Commission and the Customs authorities may share information on suspected breaches of IPR with the relevant authorities of third countries.
- A new and very detailed application for action form is established as well as a new procedure to amend the presentation of an incomplete application. The applications for action in force on 1 January 2014

2014, seguirán siendo válidas por el tiempo que reste a su expiración, sin que pueda concederse prórroga. Una vez pase el plazo de validez, deberá presentarse una nueva solicitud de intervención completa conforme a la nueva normativa.

- Se regula con mayor detalle la tramitación de todo el expediente de intervención, la tramitación de la solicitud de prórroga del expediente de intervención, la inclusión de nuevos derechos, las condiciones en que las autoridades aduaneras deben comunicar la información sobre las mercancías retenidas a los interesados, las notificaciones que el titular de una solicitud de intervención está obligado a realizar, el uso que puede hacer de la información que la aduana le suministre respecto a los titulares de las mercancías y las consecuencias de su incumplimiento: revocación o suspensión de la solicitud de intervención y denegación de las prórrogas de las mismas.
- El procedimiento simplificado (consistente en la destrucción de mercancías sin necesidad de iniciar un procedimiento judicial) se hace ahora obligatorio establecerlo por parte de todos los Estados Miembros y se convierte en el procedimiento ordinario. Este procedimiento se aplicará cuando el declarante o el titular de las mercancías consiente su destrucción, o, cuando éstos no se oponen a tal destrucción dentro del plazo establecido.
- Se introduce un procedimiento especial en relación con los pequeños envíos de mercancías falsificadas o piratas, que permite destruirlas sin que el solicitante de la intervención aduanera tenga que manifestar su consentimiento expreso en cada caso. Un pequeño envío se define como envío por correo postal o por servicios de transporte de envíos urgentes que contenga tres o menos unidades o tenga un peso bruto inferior a dos kilogramos.
- Se permite, para aquellas mercancías que deban ser destruidas, el despacho a libre práctica de mercancías para su reciclaje o utilización con fines de concienciación, formación y educativos; siempre fuera de los canales comerciales.
- Se mantiene la obligación para el titular de una solicitud de intervención de sufragar todos los gastos ocasionados por la aplicación del Reglamento precisándose que, entre estos gastos, se incluyen los de: almacenamiento de la mercancía retenida, su manipulación y su destrucción.

El Reglamento entró en vigor el 19 de julio de 2013, pero no será aplicable, en su mayor parte, hasta el 1 de enero de 2014, fecha en la que quedará definitivamente derogado el Reglamento 1383/2003.

Los artículos que son aplicables a partir del 19 de julio son: el referente a la creación por parte de la Comisión del formulario de solicitud, el referente a la creación por parte de la Comisión del formulario de solicitud de ampliación del plazo, y el referente a que la Comisión adoptará actos de ejecución que definan los elementos prácticos necesarios para el intercambio de datos entre las autoridades aduaneras.

Por otra parte se supedita la aplicación de los artículos referentes a intercambio de datos entre Estados miembros y entre éstos y la Comisión, y sobre protección de datos, al momento en que se cree la base de datos central.

will remain valid for the time remaining to expiry without the possibility of granting an extension of it. Once the expiry date is over, a new and complete application for action must be lodged pursuant to the new Regulation.

- Greater detail in the regulation of the processing of the entire application for action, the processing of the extension request of the application for action, the inclusion of new rights, the conditions under which the Customs authorities are required to communicate the information concerning the detained goods to stakeholders, the notifications that the holder of an application for action is required to make, the use of the information supplied by Customs regarding the owners of the goods and the consequences of failure: revocation or suspension of the application for action and denial of the extensions of this.
- The simplified procedure (involving the destruction of goods without having to initiate a judicial procedure) is now mandatory to be set by all Member States and it becomes the ordinary procedure. This procedure shall apply when the declarant or holder of the goods has consented to their destruction, or, when they do not oppose such destruction within the prescribed period.
- A specific procedure is established for small consignments of counterfeit or pirated goods, which allows them to be destroyed without the explicit agreement of the applicant in each case. A small consignment is defined as postal or express courier consignment containing three units or less, or having a gross weight of less than two kilograms.
- It is allowed for those goods which have to be destroyed, the free circulation of goods for recycling or utilization for awareness, training and education purposes, always outside commercial channels.
- The obligation is maintained for the holder of an application for action to cover all expenses incurred in the application of the Regulation specifying that, among these costs the following ones are included: storage of detained goods, their manipulation and their destruction.

The Regulation came into force on 19 July 2013 but it shall not be fully applied until 1 January 2014, date on which Regulation 1383/2003 will be definitively repealed.

The articles which are applicable from 19 July 2013 are: the one concerning the creation by the Commission of the application for action form, the one regarding the establishment by the Commission of the extension request form, and the one in regard to the implementation by the Commission of acts defining the practical elements required for data exchange between Customs authorities.

On the other hand the application of the articles concerning the exchange of information between Member States and between them and the Commission, and regarding data protection, is conditioned at the moment the central database is in place.

2 EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE FERRING EN EL CASO DESMOPRESINA SPANISH SUPREME COURT DISMISSES FERRING'S EXTRAORDINARY APPEALS IN DESMOPRESSIN CASE

Mediante sentencia firme de 12 de junio de 2013, notificada a las partes el 2 de julio, el Tribunal Supremo ha desestimado los recursos extraordinarios de Ferring en un caso de infracción de patente sobre desmopresina (comercializada por Ferring como Minurin®).

En 2008, Ferring demandó a Kern por supuesta infracción de las patentes europeas EP 1 500 390 y EP 1 550 439 (en adelante EP'390 y EP'439, respectivamente), ambas relacionadas con la producción de comprimidos de desmopresina. Kern se defendió argumentando la nulidad de las patentes de Ferring por falta de actividad inventiva:

- La patente EP'390 se refiere a comprimidos de desmopresina con una baja cantidad de lubricante, (de 0,05 a 0,4%), mientras que los comprimidos de desmopresina del estado de la técnica más cercano contenían un 0,5% de lubricante. Según Ferring, esta reducción en la cantidad de lubricante resolvía dos problemas a la vez: 1) el incremento de la dureza de los comprimidos y 2) el incremento de la velocidad de producción. Sin embargo, Kern mantuvo que la reducción de la cantidad de lubricante únicamente posibilitaba el aumento de la dureza de los comprimidos, pero que no contribuía en modo alguno a incrementar la velocidad de producción. Según Kern, la velocidad de producción aumentada se obtenía por medio de otros parámetros técnicos objeto de algunas reivindicaciones de la patente que, sin embargo, no habían sido invocadas por Ferring en el litigio. Ferring reconoció durante el procedimiento que si el problema a resolver era únicamente el aumento de la dureza de los comprimidos, entonces las reivindicaciones relevantes no serían inventivas.
- La patente EP'439 reivindica un método para la preparación de comprimidos de desmopresina por granulación en lecho fluido. Aunque la granulación en lecho fluido era una técnica bien conocida y convencional, Ferring afirmaba que había un prejuicio técnico para utilizarla con desmopresina ya que es un compuesto muy delicado. Por el contrario, Kern afirmó que dicho supuesto prejuicio técnico no existía.

Mediante sentencia de 30 de marzo de 2009 (vid. Newsletter nº 21, Julio 2009), el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona acogió los argumentos de Kern y desestimó la acción de infracción de Ferring.

El posterior recurso de Ferring también fue desestimado por la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 2 de junio de 2010 (vid. Newsletter nº 25, Julio 2010):

- En relación con la patente EP'390, la Audiencia Provincial compartió con Kern que la reducción en la cantidad de lubricante únicamente resolvía el problema de aumentar la dureza los comprimidos, y que el otro problema (velocidad de producción) se resolvía con características técnicas incluidas en las reivindicaciones no invocadas por Ferring.
- En relación con la patente EP'439, la Audiencia Provincial de Barcelona también compartió el razonamiento de Kern y consideró que el prejuicio técnico alegado por Ferring no era real.

By means of a final judgment dated 12 June and served to the parties on 2 July 2013, the Spanish Supreme Court dismissed Ferring's extraordinary appeals in a patent infringement case regarding desmopressin (commercialized by Ferring as Minurin®).

In 2008, Ferring sued Kern for alleged infringement of European patents EP 1 500 390 and EP 1 550 439 (hereinafter EP'390 and EP'439, respectively), both related to the production of desmopressin tablets. Kern defended itself arguing the invalidity of Ferring's patents due to lack of inventive step:

- The EP'390 patent refers to desmopressin tablets with a low amount of lubricant (from 0.05 to 0.4%) whereas the closest prior art desmopressin tablets contained 0.5% of lubricant. According to Ferring, this reduction in the amount of lubricant solved two problems at once: 1) increasing the hardness of the tablets, and 2) increasing the production speed. However, Kern sustained that the reduction in the amount of lubricant only enabled the hardness of the tablets to increase and did not contribute in any way to increasing production speed. According to Kern, increased production speed was obtained by means of other technical parameters which were the subject matter of some claims of EP'390, which, however, were not asserted by Ferring in the court proceedings. Ferring acknowledged during the litigation that, if the problem to be solved was tablet hardness only, then the relevant patent claims would not be inventive.
- The EP'439 patent claims a method for the preparation of desmopressin tablets by means of fluid bed granulation. Although fluid bed granulation was a well-known and conventional technique, Ferring stated that there was a technical prejudice to use it with desmopressin because it is a very delicate compound. On the contrary, Kern said that the aforementioned alleged technical prejudice did not exist.

By means of a judgment dated 30 March 2009 (vid. Newsletter No. 21, July 2009), the Commercial Court No. 3 of Barcelona upheld Kern's invalidity defence and dismissed Ferring's infringement action.

Ferring's subsequent appeal was also dismissed by the Barcelona Court of Appeal in a judgment issued on 2 June 2010 (vid. Newsletter No. 25, July 2010):

- Regarding the EP'390 patent, the Court of Appeal agreed with Kern in that the reduction of the amount of lubricant only solved the problem of enhancing the hardness of the tablets and that the other problem (speed production) was solved by some technical features included in the claims that Ferring did not assert.
- Regarding the EP'439 patent, the Barcelona Court of Appeal also shared Kern's allegations and considered that the technical prejudice posed by Ferring was not real.

Ferring recurrió esta sentencia ante el Tribunal Supremo a través de un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación por infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo:

- 1) El recurso extraordinario por infracción procesal se basaba en argumentos tales como una motivación ilógica de la sentencia de segunda instancia, la valoración irrazonable de la prueba, la aplicación incorrecta de las reglas de la carga de la prueba, falta de congruencia, etc.

El Tribunal Supremo rechazó todas estas alegaciones de Ferring y consideró que ninguna de las normas procesales invocadas por Ferring había sido vulnerada. Además, recordó que el Tribunal Supremo sólo puede revisar la valoración de la prueba practicada en circunstancias muy específicas y excepcionales, no dándose ninguna de ellas en el caso de autos.

El Tribunal Supremo sólo puede revisar la valoración de la prueba practicada en circunstancias muy específicas y excepcionales

- 2) El Tribunal Supremo también desestimó el recurso de casación de Ferring basado en cuestiones de fondo (supuesta contradicción de la jurisprudencia aplicable). En relación con la patente EP'390, y en contra de lo que Ferring sostenía en su recurso, el Tribunal Supremo concluyó que la sentencia de segunda instancia no había dividido la patente en dos supuestas invenciones; lo que la Audiencia Provincial había dicho, y de manera correcta, era que las concretas reivindicaciones invocadas por Ferring únicamente resolvían un problema (incremento de la dureza de los comprimidos), mientras que el otro problema alegado por Ferring (aumentar la velocidad de producción) en realidad se resolvía con características técnicas incluidas en otras reivindicaciones que Ferring no había invocado en su demanda de infracción. En relación con la patente EP'439, el Tribunal Supremo también confirmó que la sentencia de segunda instancia había valorado correctamente el requisito de actividad inventiva, concluyendo que la patente no lo cumple.

Esta sentencia es firme y no puede ser recurrida.

Ferring appealed this decision before the Spanish Supreme Court based on two different kinds of grounds, namely an alleged procedural infringement and an alleged contradiction of applicable case law from the Supreme Court:

- 1) The alleged procedural infringement was based on arguments such as an illogical motivation of the second instance decision, an unreasonable assessment of the evidence, an incorrect application of the rules on burden of proof, a lack of congruence, etc.

The Supreme Court dismissed all of these allegations and considered that none of the procedural rules invoked by Ferring were violated. Also, it pointed out that a further review by the Supreme Court of the assessment of the evidence on file is only possible under very specific and exceptional circumstances, which did not concur in the case at stake.

A further review by the Supreme Court of the assessment of the evidence on file is only possible under very specific and exceptional circumstances

- 2) The Supreme Court also dismissed Ferring's cassation appeal based on material grounds (alleged contradiction of applicable case law). Regarding the EP'390 patent, and contrary to what Ferring stated in its appeal, the Supreme Court concluded that the second instance judgment did not split the patent into two different inventions; what the Court of Appeal had said, and was right, is that the specific patent claims asserted by Ferring only solve one problem (enhancing the hardness of the tablets), whereas the other problem alleged by Ferring (increasing the manufacturing speed) is actually solved by technical features included in other patent claims that Ferring did not assert in its infringement action. Regarding the EP'439 patent, the Supreme Court also confirmed that the second instance judgment properly assessed and concluded its lack of inventive step.

This decision is final and cannot be further appealed.

3 APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE MARCA NOTORIA CONSISTENTE EN LA BOTELLA “DESNUDA” CARACTERÍSTICA DEL LICOR “COINTREAU” UNFAIR ADVANTAGE OF THE WELL-KNOWN TRADEMARK CONSISTING OF THE CHARACTERISTIC “NAKED BOTTLE” OF THE LIQUOR “COINTREAU”

Mediante sentencia de 16 de julio de 2013 la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) revocó la sentencia del Juzgado Mercantil nº 6, dictada en un procedimiento seguido por COINTREAU S.A. contra VIDRIERÍAS MASIP S.A., DESTILERÍAS LA VALLESANA S.A. y LICORES DEVA S.A. y condenó a las demandadas por infracción de la marca internacional tridimensional de COINTREAU 553.499 que tiene por objeto la botella característica del licor “COINTREAU” desprovista de otros elementos (“la botella desnuda”).

Los antecedentes del caso son los siguientes:

En 25 de enero de 2008, COINTREAU formuló demanda contra MASIP, LA VALLESANA y DEVA por infracción

By judgment of 16 July 2013 the Barcelona Court of Appeal (Section 15) revoked the judgment of the Commercial Court nº. 6, issued in a proceeding brought by COINTREAU SA against VIDRIERÍAS MASIP SA, DESTILERÍAS LA VALLESANA SA and LICORES DEVA SA and sentenced the defendants for infringing the international three dimensional registered trademark 553.499 owned by COINTREAU and consisting of the characteristic “COINTREAU” liquor bottle with no other elements (the “naked bottle”).

The case background is as follows:

On 25 January 2008, COINTREAU filed a suit against MASIP, LA VALLESANA and DEVA for infringing

de su marca internacional protegida en España nº 553.499 -clases 32 y 33-, solicitada en 16 de mayo de 1990 con prioridad francesa de 21 de diciembre de 1989, consistente en la botella de base cuadrangular y bordes biselados, sin otros aditamentos (“la botella desnuda”) característica de la presentación del licor “COINTREAU”.

Los actos que dieron lugar a la demanda son los siguientes:

- Por parte de MASIP, la fabricación y suministro a fabricantes de licor de unas botellas esencialmente idénticas a la que es objeto de la expresada marca de COINTREAU.
- Por parte de LA VALLESANA, la utilización de esas botellas fabricadas por MASIP para envasar y comercializar su licor de naranja “ORANGE SEC”.
- Por parte de DEVA, la comercialización del licor “ORANGE SEC” elaborado por LA VALLESANA, con la citada botella.

Las demandadas se opusieron a la demanda alegando, entre otros argumentos, por vía de excepción, la nulidad y subsidiaria caducidad de la marca internacional nº 553.499.

Mediante escrito de 8 de abril de 2010, MASIP, LA VALLESANA y DEVA formularon demanda contra COINTREAU, que fue acumulada a las actuaciones en trámite ante el Juzgado Mercantil nº 6, por la que, en línea con las excepciones articuladas en su escrito de contestación a la demanda, solicitaron la declaración de nulidad y subsidiaria de caducidad de la Marca internacional sobre la base, fundamentalmente, de las siguientes alegaciones:

- i) Respecto de la acción de nulidad: Que la botella objeto de la marca internacional 553.499, ha venido siendo utilizada por LA VALLESANA y DEVA y también por otras firmas, para la presentación de licores de naranja y otros licores, con anterioridad a la fecha de prioridad de dicha marca internacional, por lo que se había convertido en habitual, antes de su solicitud como marca, para los productos para los que fue solicitada.
- ii) Por lo que respecta a la acción de caducidad: La falta de uso de la expresada marca internacional, por cuanto COINTREAU nunca ha comercializado su licor con la botella tal como aparece en su citada marca, es decir, con la “botella desnuda” sin etiqueta y desprovista de cualesquiera otros elementos.

En 10 de abril de 2012, el Juzgado Mercantil dictó sentencia por la que, estimando la petición principal de la demanda de MASIP, LA VALLESANA y DEVA declaró la nulidad de la marca internacional nº 553.499, desestimando, como consecuencia, la demanda de infracción de dicha marca formulada por COINTREAU.

Contra la expresada sentencia, COINTREAU formuló recurso de apelación que fue estimado, en lo sustancial, por la Audiencia Provincial que, revocando la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil, condenó a las demandadas por infracción de la marca internacional nº 553.499.

Las consideraciones de la sentencia de apelación son, en síntesis, las siguientes:

- i) Respecto de la acción de nulidad
 - Que ha quedado acreditado el carácter distintivo y notorio de la “botella desnuda” sin etiqueta alguna, objeto de la marca internacional nº 553.499, como signo propio de COINTREAU.

its international trademark 553.499, protected in Spain -Classes 32 and 33- and applied on 16 May 1990 with the French priority dating from 21 December 1989. It consisted of a square base bottle and beveled edges, with no other attachments (“the naked bottle”) characteristic of the “COINTREAU” liquor presentation.

The events that gave rise to the suit are:

- The manufacture and supply by MASIP to liquor manufacturers, of essentially identical bottles which are the subject of the said trademark owned by COINTREAU.
- The use by LA VALLESANA of the MASIP manufactured bottles to package and market its orange liquor “ORANGE SEC”.
- The commercialization by DEVA of the “ORANGE SEC” liquor produced by LA VALLESANA, with said bottle.

The defendants opposed the suit alleging, among other arguments, by way of exception, the invalidity and secondly, the expiration of the international trademark 553.499.

By writ of 8 April 2010, MASIP, LA VALLESANA and DEVA filed a suit against COINTREAU, that was consolidated with the proceedings pending before the Commercial Court nº 6, which, in line with the exceptions articulated by the defendants in their pleading, applied for the declaration of invalidity and secondly, for the expiration of the international trademark, mainly based on the following allegations:

- i) Regarding the invalidity action: That the bottle with the international trademark 553.499 had been used by LA VALLESANA and DEVA and also by other firms, to contain orange liquors and other spirits, prior to the priority date of the international trademark, so that it had become customary, before the application as a trademark, for products for which it was requested.
- ii) Regarding the expiration action: The lack of use of said international trademark because COINTREAU has never commercialized its liquor with a bottle as shown in the said trademark, i.e. the “naked bottle” without labels and devoid of any other elements.

On 10 April 2012 the Commercial Court pronounced a judgment for which, upholding the main claim of MASIP, LA VALLESANA and DEVA, it annulled the international trademark 553.499, dismissing, as a result, the suit for infringement of the trademark filed by COINTREAU.

COINTREAU filed an appeal against said judgment, which was, in substance, upheld by the Court of Appeal, thus revoking the Commercial Court judgment and sentencing the defendants for infringing the international trademark 553.499.

The considerations of the appeal judgment are, in summary, the following:

- i) Regarding the invalidity action
 - The distinctiveness and the well-known character of the “naked bottle” with no label of which the international trademark, 553.499 consists, has been established as COINTREAU’s own sign.

- Que el uso por parte de LA VALLESANA y DEVA, con anterioridad a la solicitud de la marca internacional 553.499, de una botella similar a la que es objeto de la marca y/o la existencia de otras imitaciones de terceros competidores -lo que se apartaría de las costumbres leales del comercio- no permite sostener que la botella registrada como marca por COINTREAU se haya convertido en la forma usual de la presentación de este tipo de productos (licores de naranja).

ii) Respecto de la acción de caducidad

- Que el uso por parte de COINTREAU de la botella que es objeto de la marca internacional, junto con otros elementos u otras marcas de las que COINTREAU es también titular, constituye uso de la marca internacional 553.499. (6.2.3 de las Directrices de Oposición de la OAMI, versión de noviembre de 2007 y Decisión de la División de Anulación de la OAMI de 28.7.2010. Asunto Cointreau/The Patron Spirits Company).

- Que la marca internacional se halla registrada para las clases 32 (bebidas no alcohólicas) y 33 (bebidas alcohólicas) y puesto que no ha sido usada en clase 32 procede declarar su caducidad para los productos de dicha clase.

iii) Respecto de la acción de infracción

- Que ha quedado probada la notoriedad de la marca 553.499, por lo que la utilización por parte de las demandadas de la botella objeto de litis, supone un aprovechamiento indebido de la notoriedad de la expresada marca.

- Como consecuencia se declara la infracción, por parte de las demandadas, de la marca internacional 553.499, por aprovechamiento indebido de su notoriedad y se las condena a cesar en la realización de los actos infractores, a abstenerse en el uso de las botellas objeto de la expresada marca internacional, a retirar del mercado y a destruir las expresadas botellas y los catálogos y demás elementos publicitarios en los que tales botellas aparezcan.

- The use by LA VALLESANA and DEVA, prior to the application of the international trademark 553.499, of a bottle similar to that of the trademark at issue and/or the existence of other imitations of third party competitors -which departs from the bona fide trade- do not sustain that the bottle to be registered as a trademark by COINTREAU, has become the usual way of presenting this type of product (orange liquor).

ii) Regarding the expiration action

- The use by COINTREAU of the bottle which is the object of the international trademark, together with other elements or other trademarks which are also owned by COINTREAU, constitutes use of the international trademark 553.499. (6.2.3 of the OHIM Opposition Guidelines, version of November 2007 and Decision of the OHIM Cancellation Division of 28.07.2010. Cointreau Case/The Patron Spirits Company).

- That the international trademark is registered for Classes 32 (non alcoholic beverages) and 33 (alcoholic beverages) and since it has not been used in Class 32 it must be declared expired only for products in Class 32.

iii) Regarding the infringement action

- The well-known character of the international trademark 553.499 has been proven so the defendants' use of the bottle which is the object of the litigation, is considered to be taking unfair advantage of the well-known character of said trademark.

- Consequently the defendants' infringement of the international trademark 553.499 is declared, for taking unfair advantage of its well-known character and they are sentenced to cease carrying out the infringing acts, to abstain from using bottles which are the object of the international trademark, to recall from the market and destroy the said bottles and the catalogues and other advertising elements where such bottles appear.

4 EL TRIBUNAL SUPREMO DESESTIMA EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR VORWERK CONTRA TAURUS EN UN CASO DE INFRACCIÓN DE PATENTE SUPREME COURT DISMISSES VORWERK'S CASSATION APPEAL IN PATENT INFRINGEMENT CASE AGAINST TAURUS

En fecha 6 de junio de 2013, el Tribunal Supremo dictó sentencia en virtud de la cual desestimó el recurso por infracción procesal y el recurso de casación interpuesto por Vorwerk contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona que revocó la sentencia de primera instancia en una acción por infracción de patente interpuesta por Vorwerk contra Taurus.

En 2007, Vorwerk interpuso una acción de infracción de sus tres patentes ES2117423, ES201615 y ES2252900 (todas ellas relacionadas con mejoras de ciertas partes de la Thermomix) contra Taurus por la comercialización de su producto "MyCook".

Taurus contestó a la demanda argumentando la no infracción de ninguna de las mencionadas patentes y reconvinó solicitando la nulidad de la patente ES201615.

Por sentencia de 30 de diciembre de 2008, el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona estimó parcialmente la demanda de infracción de Vorwerk al considerar que Taurus había infringido la patente ES201615 y desestimó la demanda reconventional de Taurus.

On 6 June 2013, the Supreme Court issued a judgement by virtue of which it dismissed Vorwerk's violation of due process appeal and cassation appeal filed against the Barcelona Court of Appeal judgement which revoked the first instance judgement related to a patent infringement case filed by Vorwerk against Taurus.

In 2007, Vorwerk filed an infringement action of its three patents ES2117423, ES201615, and ES2252900 (all of them related to some improvements of the specific parts of Thermomix) against Taurus for its commercialization of the "MyCook" product.

Taurus filed its defence pleading arguing the non-infringement of any of the aforementioned patents and counterclaimed the nullity of patent ES201615.

By judgement of 30 December 2008, the Commercial Court nº 5 of Barcelona partially upheld Vorwerk's infringement claim considering that Taurus had infringed patent ES201615, and it dismissed the counterclaim filed by Taurus.

Ambas partes apelaron esta sentencia y por sentencia de 1 de julio de 2010, la Audiencia Provincial de Barcelona la revocó y declaró (i) que Taurus no había infringido las patentes de Vorwerk ES2117423 y ES2252900; (ii) la nulidad de las reivindicaciones 1 a 18 y 20 a 24 de la patente ES201615; y (iii) que Taurus no había infringido la reivindicación 19 de la patente ES201615.

Contra la mencionada sentencia, Vorwerk interpuso recurso por infracción procesal y recurso de casación. Ambos recursos afectan sólo a los pronunciamientos relativos a la no infracción de la patente ES2252900.

En relación al recurso por infracción procesal, su principal argumento fue que la Audiencia Provincial de Barcelona había incurrido en incongruencia “*extra petita*” al haber cambiado los términos del debate ya que, en opinión de Vorwerk, la Audiencia Provincial había declarado la no-infracción de la patente ES2252900 en base a un argumento no invocado por Taurus.

El Tribunal Supremo ha señalado en su sentencia que el deber de congruencia es compatible con un análisis crítico de los argumentos de las partes e, incluso, con un cambio del punto de vista. En concreto, el Tribunal Supremo ha expresado que “*el hecho de que la sentencia recurrida utilice, para desvirtuar la fundamentación de la sentencia de primera instancia, argumentos jurídicos no invocados en el escrito de contestación, con independencia de venir determinados por la solución adoptada por el juzgador de primer grado, en absoluto supone un atentado a la ‘causa petendi’, ni afecta al objeto de proceso, pues se hallan dentro del planteamiento jurídico del proceso, forman parte del ‘iura novit curia’ y no implican cuestión nueva, por lo que no se da situación sorpresiva, ni asomo de indefensión*”. Además ha añadido que la exigencia rigurosa de ajuste entre la sentencia desestimatoria y los argumentos de la demandada, conduciría al absurdo de impedir una sentencia desestimatoria en los casos en los que no se ha contestado la demanda o en los que el Tribunal no comparte sustancialmente los argumentos de la contestación.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha dicho que sin perjuicio del razonamiento anterior, los argumentos en los que la Audiencia Provincial de Barcelona basó su decisión, son aquellos dados por Taurus en su contestación a la demanda, por lo que el recurso por infracción procesal se basa en una descontextualización de algunos párrafos de la sentencia apelada.

En relación al recurso de casación, el principal argumento de Vorwerk era que la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona infringía el Art. 50 de la Ley de Patentes al no aplicarlo.

Vorwerk defendió que la Audiencia Provincial de Barcelona consideró la no-infracción de la patente ES2252900 debido a que en el manual de instrucciones del producto “MyCook” de Taurus no figuraba la frase “*haya sido preajustada*” [refiriéndose a la temperatura]. El Tribunal Supremo ha establecido que el argumento no tiene ningún sentido, pues las diferencias en la literalidad de la patente y la del manual de instrucciones de una realización controvertida son irrelevantes.

El robot de cocina MyCook no vulnera la patente ES2252900 porque por razones de seguridad no puede realizar simultáneamente las funciones de calentamiento y batido de la masa, simultaneidad que está implícita en las reivindicaciones de la patente de Vorwerk.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha condenado a Vorwerk al pago de las costas derivadas de ambos recursos.

Both parties appealed said judgement and the Barcelona Court of Appeal, in a judgement issued on 1 July 2010, revoked the first instance judgement declaring: (i) that Taurus had not infringed Vorwerk’s patents ES2117423 and ES2252900; (ii) the nullity of claims 1 to 18 and 20 to 24 of patent ES201615; and, (iii) that Taurus had not infringed claim 19 of patent ES201615.

Vorwerk filed a violation of due process appeal and cassation appeal against the aforementioned judgement. These appeals affect only the grounds related to the non-infringement patent ES2252900.

Regarding the violation of due process appeal, Vorwerk’s main argument was that the Barcelona Court of Appeal had incurred in “*extra petita*” incongruence because it had changed the terms of the debate since, in Vorwerk’s opinion, it had declared the non-infringement of patent ES2252900 by virtue of an argument not invoked by Taurus.

The Supreme Court has established that the duty of congruence is compatible with a critical analysis of the arguments of the parties and even with the change in the juridical point of view. Specifically, the Supreme Court expressed that “*the fact that the judgment appealed uses, to distort the basis of the first instance judgment, legal arguments that were not invoked in the defence pleading, independently from being determined by the solution adopted by the first instance Judge, does not suppose an attack towards the ‘causa petendi’ nor does it affect the object of the process, since they are found within the juridical approach of the process, they are part of the ‘iura novit curia’ and do not imply a new question, therefore there is no surprising situation nor anything near defencelessness*”. It also added that the strict interpretation of the demand for amendment between the dismissing judgment and the grounds used by the defendant, would lead to the absurd situation of impeding a dismissal judgment in those cases where a defence pleading has not been filed or where the Court does not substantially share the arguments of the defence pleading.

Finally, the Supreme Court has stated that regardless of the above reasoning, the arguments on which the Barcelona Court of Appeal based its decision are those given by Taurus in its defence pleading, thus the violation of the due process appeal is based on a decontextualization of some paragraphs of the appealed judgement.

Regarding the cassation appeal, Vorwerk’s main argument was that the judgement issued by the Barcelona Court of Appeal infringed Art. 50 of the Spanish Patent Act due to it not having been applied.

Vorwerk defended that the Barcelona Court of Appeal considered the non-infringement of patent ES2252900 due to the fact that in the user guide of Taurus’ “MyCook” product the phrase “*has been preset*” [referring to the temperature] did not appear. The Supreme Court stated that the argument does not make sense because the differences in the wording of both the patent and the user guide of a controversial product are irrelevant.

The kitchen robot MyCook does not infringe the patent ES2252900 because, for security reasons, it cannot simultaneously carry out the functions of heating and dough kneading, an aspect that is implicit in the claims of Vorwerk’s patent.

Finally, the Supreme Court sentenced Vorwerk to pay the Court costs derived from these two appeals.

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, Spain
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.