

- 1 10º Aniversario de Grau & Angulo
Grau & Angulo's 10th Anniversary
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical Patents
- 3 Derechos de autor
Copyright

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 10º ANIVERSARIO DE GRAU & ANGULO GRAU & ANGULO'S 10TH ANNIVERSARY

Quienes leen habitualmente esta Newsletter saben que muy raramente hablamos de nosotros, pero esta vez vamos a hacer una excepción.

El pasado mes de noviembre se cumplieron 10 años desde la fundación de GRAU & ANGULO.

Para celebrarlo se organizó y tuvo lugar en la CASA BATLLÓ, de Barcelona, una mesa redonda en la que participaron algunos de los Jueces más prestigiosos en materia de Propiedad Industrial en España que debatieron, con intervención de los moderadores y de los asistentes, sobre diversas cuestiones de la especialidad. La Jornada se dividió en tres bloques, Marcas, Patentes y Cuestiones Procesales comunes y, sin ánimo de presunción, podemos decir que fue un éxito, gracias claro está al gran nivel de los intervinientes. De nuevo queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos ellos.

Regular readers of our Newsletter will know that we rarely talk about ourselves but this time we are going to make an exception.

Last November marked Grau & Angulo's 10th Anniversary.

To celebrate the occasion, a round table was organized at CASA BATLLÓ in Barcelona with the participation of some of Spain's most prestigious judges in the field of Intellectual Property leading the debate. This also involved several moderators and members of the audience all of whom had the opportunity to take part. The debate focused on some of the most topical questions in this area of practice. It was divided into three parts: Trademarks, Patents and Procedural Issues and in all modesty, we can only describe it as a resounding success thanks to the high calibre of speakers who attended. We wish to express our gratitude once again to all those who took part in this event.



10 años creciendo para seguir siendo los mismos

También aprovechamos la ocasión para hacer balance de estos primeros 10 años de la firma, que pueden resumirse diciendo que se ha producido un crecimiento realmente importante, puesto que de los 6 abogados iniciales y 4 personas en administración, se ha pasado a 28 abogados y 13 personas en administración, crecimiento que no nos ha impedido mantener los propósitos fundacionales, de especialización, trabajo a medida e intensa vinculación con los clientes.

Como se dijo al final del acto, todos quedamos emplazados para la celebración del vigésimo aniversario.

10 years growing to stay the same

We would also like to take the opportunity to reflect on the first 10 years and remark on the very significant growth of the firm given that we started with 6 lawyers and 4 administrative staff and there are currently 28 lawyers and 13 administrative staff. This growth has not prevented us from adhering to our original purpose which was to specialize, produce accurate and finely tailored work and to create a very close knit relationship with our clients.

As we said at the close of the celebratory event, we now look forward to celebrating our 20th Anniversary with you.

2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA REVOCA LA PATENTE SOBRE LA QUETIAPINA DE LIBERACIÓN SOSTENIDA BARCELONA COURT OF APPEAL REVOKES QUETIAPINE SUSTAINED RELEASE PATENT

El pasado 22 de octubre de 2013 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia declarando la nulidad en España de la patente europea EP 0 907 364 de AstraZeneca (en adelante, EP'364), que tiene por objeto una formulación de liberación sostenida de quetiapina con un agente gelificante.

En julio de 2011 Accord Healthcare S.L.U. y Sandoz Farmacéutica S.A. presentaron una demanda de nulidad de la patente EP'364 por falta de actividad inventiva.

En primera instancia, mediante sentencia de 9 de julio de 2012, el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Barcelona desestimó la demanda de Accord y Sandoz, acogiendo los siguientes argumentos fundamentales de AstraZeneca:

- En la fecha de prioridad de la patente (31.05.1996) el experto en la materia no se habría visto motivado a desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, pues en aquel entonces no había prueba concluyente sobre la eficacia terapéutica de la quetiapina dado que aún no se había comercializado como medicamento.
- Por otra parte, el conjunto de las características físico-químicas de la quetiapina (alta solubilidad en agua, alto metabolismo de primer paso, alta fijación a las proteínas plasmáticas, insuficiente ocupación de los receptores D2) la hacían poco apta para formularla en una formulación de liberación sostenida y habrían llevado al experto en la materia a descartar esa solución.

Accord y Sandoz interpusieron recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando, en síntesis, lo siguiente:

- En la fecha de prioridad de la patente el experto sí estaba motivado para desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, tal y como se reconoce expresamente en la propia descripción de la patente EP'364. Las ventajas de las formulaciones de liberación sostenida eran bien conocidas, entre ellas facilitar el cumplimiento del tratamiento por

On 22nd October 2013 the Barcelona Court of Appeal passed a judgment revoking AstraZeneca's European patent EP 0 907 364 (hereinafter EP' 364) with effects in Spain. This patent concerns a sustained release formulation comprising quetiapine and a gelling agent.

In July 2011 Accord Healthcare S.L.U. and Sandoz Farmacéutica S.A. filed an action for the revocation of the EP'364 patent due to lack of inventive step.

By means of a decision dated 9th July 2012, the Commercial Court No. 2 of Barcelona dismissed the action of Accord and Sandoz, upholding AstraZeneca's main arguments as follows:

- At the priority date of the patent (31.05.1996) the skilled person would not have been motivated to develop a sustained release formulation of quetiapine. At that time there was no concluding evidence of the therapeutic efficacy of quetiapine as it had not yet been commercialised as a drug.
- In addition, the chemical and physical properties of quetiapine (high water solubility, high first step metabolism, high adherence to plasmatic proteins, insufficient occupation of D2 receptors) made it an unsuitable compound for sustained release formulation. Hence, the skilled person would have ruled out this solution.

Accord and Sandoz filed an appeal against the first instance judgment alleging, in sum, the following:

- At the priority date of the patent the skilled person was indeed motivated to develop a sustained release formulation of quetiapine, as the specification of EP'364 itself explicitly acknowledges. The advantages of sustained release formulations were well known, including improvement of patient compliance,

el paciente, lo cual se buscaba ya entonces para los trastornos psiquiátricos en general y para la esquizofrenia en particular.

- Durante el litigio AstraZeneca no probó en absoluto:

- (i) Las supuestas características físico-químicas de la quetiapina.
- (ii) Que dichas características se conocieran por el experto en la materia en la fecha de prioridad de la patente EP'364.
- (iii) Y tampoco que las anteriores características hubieran disuadido al experto de desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina.

Dichas características, aparte de la alta solubilidad en agua de la quetiapina, no se mencionan siquiera en la patente EP'364.

Aplicando la llamada “aproximación problema-solución”, la sentencia de la Audiencia concluye la falta de actividad inventiva de la patente EP'364

En su sentencia la Audiencia Provincial de Barcelona, tras examinar las pruebas practicadas en la primera instancia, concluye la falta de actividad inventiva de todas las reivindicaciones de la patente EP'364 y declara su nulidad.

En línea con lo alegado por Accord y Sandoz, la Audiencia considera en primer lugar que en la fecha de prioridad de la patente (31.05.1996) el experto en la materia sí estaba motivado para desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina, tal y como se reconoce en la descripción de la propia patente EP'364.

Por otra parte, en la sentencia no se considera probado que algunas de las propiedades físico-químicas de la quetiapina alegadas por AstraZeneca se conocieran antes de la fecha de prioridad de la patente y, en todo caso, se llega a la conclusión de que no habrían disuadido al experto en la materia a la hora de desarrollar una formulación de liberación sostenida de quetiapina con un agente gelificante.

Así las cosas, y aplicando la llamada “aproximación problema-solución”, la sentencia de la Audiencia concluye la falta de actividad inventiva de la patente EP'364.

AstraZeneca ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona ante el Tribunal Supremo.

Cabe hacer especial mención a los procedimientos judiciales que se siguen en otros países de la Unión Europea en relación con la patente EP'364. Así, por ejemplo, los Tribunales de Patentes del Reino Unido revocaron la patente por falta de actividad inventiva, tanto en primera instancia como en apelación (2012 y 2013). De igual modo, el Tribunal Federal de Patentes de Alemania, mediante sentencia de 13 de noviembre de 2012, declaró la nulidad de la patente. Por el contrario, el Juzgado del Distrito de la Haya, en marzo de 2012, desestimó en primera instancia la demanda de nulidad de Accord y Sandoz en Holanda, estando pendiente la sentencia de apelación.

which was already desirable in the treatment of psychiatric disorders in general and in particular in the treatment of schizophrenia.

- During the court proceedings AstraZeneca did not provide any evidence at all regarding:

- (i) The alleged chemical and physical properties of quetiapine.
- (ii) Whether these properties were known to the skilled person at the priority date.
- (iii) Why the above mentioned properties would have dissuaded the skilled person from developing a sustained release formulation of quetiapine.

Furthermore, other than high water solubility, these alleged characteristics of quetiapine are not even mentioned in the EP'364 patent.

In its decision the Court of Appeal applies the so-called “problem and solution approach” and finds the lack of inventive step of the EP'364 patent

In its judgment, the Barcelona Court of Appeal, after examining all the evidence, concludes the lack of inventive step of all the claims of the EP'364 patent and declares its invalidity.

In line with the arguments of Accord and Sandoz, the Court of Appeal considers in the first place that at the priority date of the patent (31.05.1996) the skilled person was indeed motivated to develop a sustained release formulation of quetiapine, as the specification of EP'364 acknowledges.

Also, in the judgment it is observed that there is no evidence that some of the chemical and physical properties of quetiapine alleged by AstraZeneca were actually known at the priority date and, in any event, it is concluded that they would not have dissuaded the skilled person from developing a sustained release formulation of quetiapine with a gelling agent.

Therefore, in its decision the Court of Appeal applies the so-called “problem and solution approach” and finds the lack of inventive step of the EP'364 patent.

AstraZeneca has filed a further appeal to the Supreme Court challenging the decision of the Barcelona Court of Appeal.

Also noteworthy are the court proceedings taking place in other EU countries concerning the EP'364 patent. For instance, the UK Patent Courts revoked the patent due to lack of inventive step, both in first instance and in appeal (2012 and 2013). In the same way, the German Federal Patent Court held the patent invalid by means of a decision dated 13th November 2012. To the contrary, in March 2012 The District Court of The Hague dismissed the action of Accord and Sandoz in The Netherlands (appeal pending).

3 NULIDAD DE DIBUJOS O MODELOS COMUNITARIOS POR EL USO NO AUTORIZADO DE UNA OBRA ANTERIOR PROTEGIDA EN VIRTUD DE LA NORMATIVA DE DERECHOS DE AUTOR EN FRANCIA INVALIDITY OF COMMUNITY DESIGNS DUE TO UNAUTHORISED USE OF A WORK PROTECTED UNDER FRENCH COPYRIGHT LAW

La sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2013 dictada en los asuntos T-566/11 y 567/11 confirma la nulidad de dos modelos comunitarios concedidos a la empresa española Viejo Valle, S.A. (en adelante la titular) y aplicados a unos elementos de vajilla.

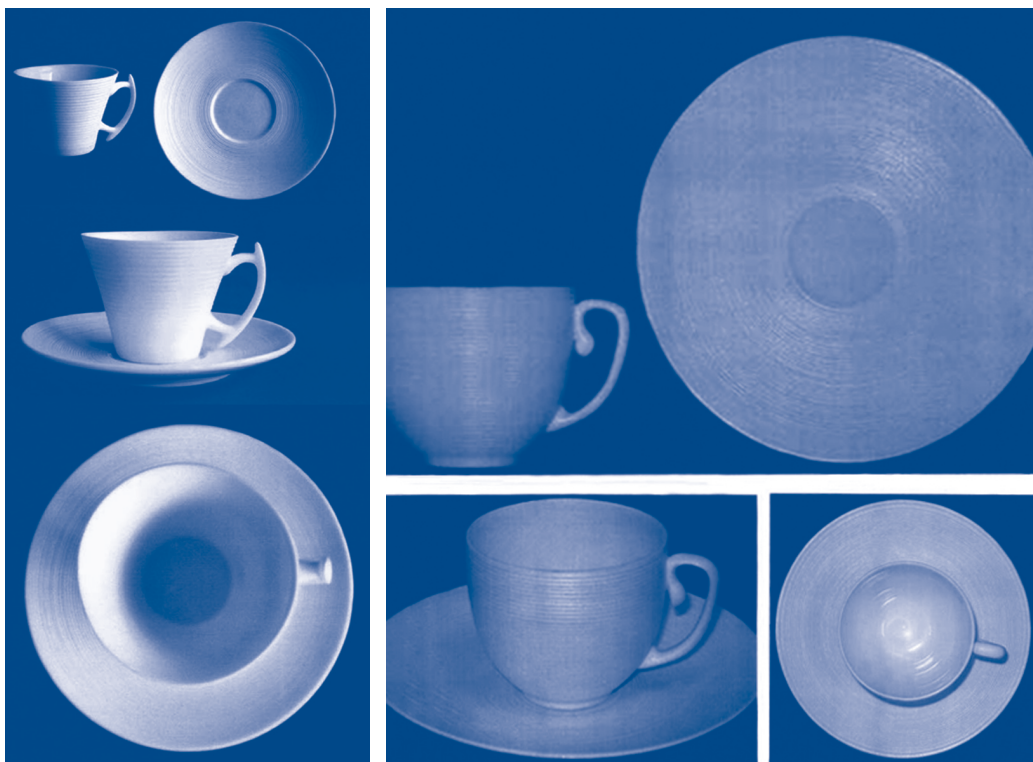
La nulidad de los dos modelos de la demandante la solicitó la francesa Établissements Coquet (en adelante la coadyuvante), y la basó en ambos casos en el artículo 25.1. f) del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos y modelos comunitarios. Dicho artículo establece que podrá declararse nulo el dibujo o modelo comunitario si el mismo constituye un uso no autorizado de una obra protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro.

En apoyo de las dos solicitudes de nulidad, la coadyuvante invocó respecto de cada uno de los modelos (reproducidos a la izquierda) las piezas de vajilla de su colección "Hémisphère", modelo "Satin", de las que aportó respectivas fotografías (que constan a la derecha).

The judgment of the General Court of 23 October 2013 issued in Cases T-566/11 and 567/11 confirms the invalidity of two Community designs related to crockery, granted to the Spanish company, Viejo Valle, S. A. (henceforward the applicant).

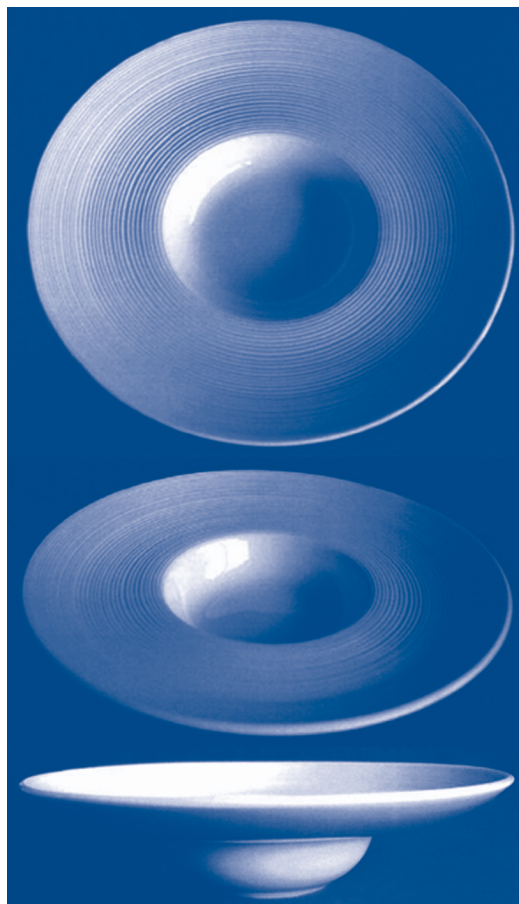
The French Établissements Coquet (henceforward the intervener) filed two applications for a declaration of invalidity of the designs and both applications of invalidity were based on article 25.1. f) of Council Regulation (EC) nº 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs. This article provides that a Community Design may be declared invalid if it constitutes an unauthorised use of a work protected by the copyright legislation of a Member State.

In support of its applications for a declaration of invalidity of each of the designs (on the left), the intervener cited two items from the Satin model of the Hémisphère collection of crockery, attaching the respective photographs (as shown on the right).



DC 384912-0001
CD 384912-0001

Fotografías sobre las piezas de vajilla
Photographs of items of crockery



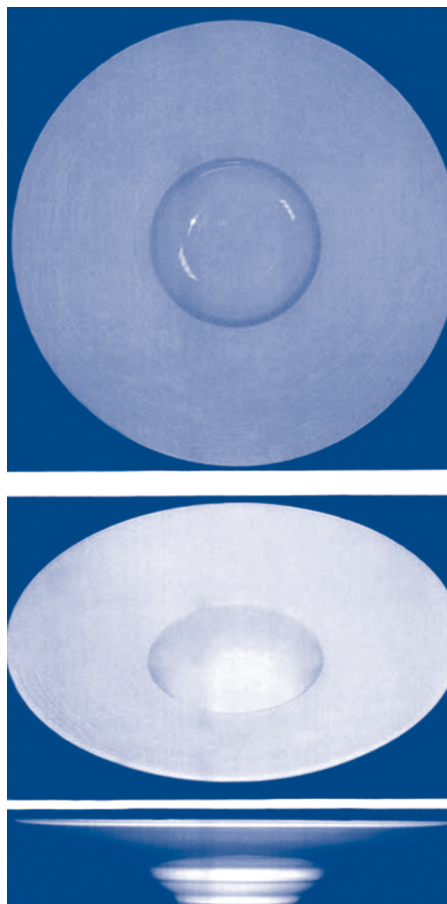
DC 384912-0009
CD 384912-0009

La División de Anulación declaró la nulidad de ambos dibujos o modelos sobre la base del alegado artículo 25.1.f) del Reglamento 6/2002 mediante las resoluciones de 7 de abril de 2010.

La Sala de Recurso con fecha de 29 de julio de 2011 desestimó los dos recursos interpuestos por la titular contra aquellas resoluciones y confirmó la nulidad de los dos dibujos o modelos controvertidos.

Estas decisiones establecieron que las obras invocadas por el coadyuvante no eran los elementos de vajilla en sí mismos (la taza, por ejemplo), sino la ornamentación que se aplica a la superficie de aquellos elementos (las estrías, en concreto) y estimaron que esa ornamentación era una creación intelectual amparada por la normativa francesa sobre derechos de autor.

La Sentencia del Tribunal General declara, en primer lugar, la inadmisibilidad de las alegaciones y de los documentos nuevos, alegando que el objeto del recurso es controlar la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso de la OAMI.



Fotografías sobre la pieza de vajilla
Photographs of item of crockery

The Invalidity Division found the contested designs invalid on the basis of article 25.1.f) of Regulation n° 6/2002 by decisions of 7 April 2010.

The Board of Appeal dismissed the applicant's appeals by two decisions of 29 July 2011 and confirmed the invalidity of both Community designs.

These decisions stated that the works cited by the intervener were not the items of crockery themselves (the cup, for example), but the ornamentation which appeared on the surface of those items (the grooves, namely) and held that this ornamentation fell within the category of intellectual works protected under French Copyright law.

The judgment of the General Court, in the first place, states the inadmissibility of new arguments and documents, alleging that the objective of the appeal is to control the legality of the decisions of the Board of Appeal of the OHIM.

El Tribunal General declara que no puede negarse que la ornamentación de los dibujos de los modelos controvertidos presenta una gran similitud con la de las piezas de vajilla de la coadyuvante

Pero lo importante de este caso es que, en relación a la nulidad planteada por el uso no autorizado de una obra protegida por derechos de autor en un Estado miembro, se ha resuelto lo siguiente:

- Las cuestiones sobre la adquisición del derecho de autor y su prueba deben resolverse de acuerdo con el Derecho del Estado miembro que se invoca en apoyo de la solicitud de nulidad.

De lo actuado en el procedimiento se desprende que en Derecho francés el titular del derecho de autor es aquél con cuyo nombre se divulga la obra, salvo que se demuestre lo contrario.

- Es necesario distinguir entre los derechos de autor que puede haber sobre un objeto en sí y los que puede haber sobre su ornamentación.

La jurisprudencia francesa aportada avala que en Derecho francés una pieza de vajilla puede, tanto por su forma como por su ornamentación, configurar una obra protegida por un derecho de autor.

En este caso, se considera que la obra protegida por derechos de autor es la ornamentación de las piezas de vajilla mediante la aplicación de un motivo de estrías finas, paralelas y concéntricas del mismo grosor y sin solución de continuidad sobre la totalidad de la cara externa de la taza y sobre casi toda la superficie interior del platillo y del plato hondo, exceptuando el disco central.

- Se declara que no es necesario apreciar altura o mérito artístico de la obra para su protección y se confirma la aplicabilidad de la normativa de derechos de autor a los productos industriales.

En consecuencia, se confirma la idea de que la ornamentación de las piezas de vajilla de la coadyuvante es una obra digna de protección por el derecho de autor.

- La comparación de los modelos que debe hacerse respecto de una obra protegida por la normativa sobre derechos de autor no ha de consistir en una comparación de sus conjuntos, sino simplemente en determinar si la obra protegida es utilizada o no en los modelos posteriores.

En este caso, el Tribunal General estima innegable que la ornamentación de los dibujos o modelos presenta una gran similitud con la de las piezas de vajilla invocadas por el coadyuvante, debido a la identidad de las superficies cubiertas, al carácter concéntrico y a la regularidad y fineza de las estrías, sin que el mayor grosor y el carácter más marcado de las estrías sean suficientes para eliminar la similitud.

The General Court declares it is undeniable that the decoration of the disputed designs greatly resembles the decoration of the intervener's items of crockery

But the main issue in this case, regarding invalidity due to unauthorized use of a work protected under copyright legislation of a Member State, is resolved as follows:

- The question of the procedures for acquiring and proving copyright should be resolved in accordance with the law of the Member State which is called upon in support of the application for a declaration of invalidity.

It is apparent in the proceeding that under French law the copyright holder is the person under whose name the work is disclosed, unless proved otherwise.

- A distinction must be made between the copyright of a product and the copyright of a product's decoration.

It is apparent from the French case-law provided that in French law, an item of crockery may, both by its shape and by its decoration, constitute a work protected by copyright.

In this case, it considers that the work protected by copyright is the decorating of items of crockery with a pattern of fine parallel and concentric grooves, of the same width and unbroken, on the entire outside of the cup and nearly all the inside surfaces of the saucer and the soup dish, except for the central circle.

- It declares that it is not necessary to consider height or artistic work for its protection and confirms the applicability of copyright law to industrial goods.

Consequently, it confirms the idea that the decoration of the intervener's items of crockery is a work protectable by copyright.

- The designs shouldn't be compared with a work protected by copyright as a whole but rather what should be determined is simply whether the work protected by copyright is used in the later designs.

In this case, the General Court considers it undeniable that the decoration of the designs greatly resembles the decoration of the intervener's items of crockery, due to the identical nature of the covered surfaces and the concentric nature, regularity and narrowness of the grooves. The Court adds that the greater thickness and the more pronounced character of the grooves are not sufficient to obscure this similarity.

Es importante añadir que esta sentencia se dictó, no obstante haber aportado la titular dos sentencias francesas de las que resultaba que la coadyuvante no gozaba de ningún derecho de autor sobre las piezas de vajilla en su propio Estado. Estas sentencias se habían dictado en dos litigios planteados por la coadyuvante contra terceros por infracción de derechos de autor en relación a las mismas obras que las aquí alegadas.

En este contexto, el Tribunal General estimó que esas sentencias francesas sólo son válidas entre las partes del proceso en el que se pronunciaron y que no tienen naturaleza declarativa “erga omnes” en cuanto a la existencia o inexistencia de un derecho de autor.

En definitiva y paradójicamente, la sentencia del Tribunal General otorga protección a la decoración de unas piezas de vajilla por estar “protegida en virtud de la normativa sobre derechos de autor de un Estado miembro”, no obstante haber sido denegada dicha protección por los tribunales de dicho Estado en aplicación de su propio Derecho.

It is important to add that this judgment was delivered, despite the fact that the applicant had provided two French judgments of which the intervener had no copyright protection over those works in its own State. The French judgments were issued in two lawsuits in which the intervener brought infringement proceedings against a third party in relation to the same works as those cited here.

In this context, the General Court found that these French judgments are only applicable between the parties in the national proceedings and in the context of the infringement proceedings between them, and that such judgments are not valid “erga omnes” in relation to the existence of the intervener’s copyright.

So paradoxically, the judgment of the General Court provides protection to the decoration of items of crockery because it considers it to be “protected by the copyright legislation of a Member State” despite having been denied such protection by the Courts of its own State applying its own law.

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.