

- 1 Marcas tridimensionales
Three-dimensional trademarks
- 2 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 3 Marca y denominación social
Trademark and corporate name
- 4 Marca comunitaria
Community trademark

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 EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA VALIDEZ DE LA MARCA DE LA “BOTELLA DESNUDA” DEL LICOR COINTREAU Y SU INFRACCIÓN POR LAS DEMANDADAS. THE SUPREME COURT CONFIRMS VALIDITY OF THE COINTREAU LIQUEUR “NAKED BOTTLE” MARK AND ITS INFRINGEMENT BY THE DEFENDANTS

Mediante sentencia firme de 4 de febrero de 2016, el Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por Destilerías La Vallesana y Licores Deva, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (APB) que desestimó la petición de nulidad de la Marca internacional nº 553.499 de Cointreau, formulada por aquéllas y condenó a las citadas entidades y a Vidrierías Masip por infracción de la expresada Marca.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

- En enero de 2008 Cointreau formuló demanda contra Masip, La Vallesana y Deva, por infracción de la Marca internacional protegida en España nº 553.499, que tiene por objeto la botella característica del licor “COINTREAU” desprovista de otros elementos (la “botella desnuda”)¹.
- Los actos de las demandadas que dieron lugar a la demanda fueron, por parte de Masip, los de fabricación de botellas esencialmente idénticas a la que es objeto de la citada Marca internacional de Cointreau y su suministro a empresas licoreras y la utilización de dichas botellas por parte de La Vallesana y Deva para el envasado y comercialización de su licor de naranja “ORANGE SEC”.
- Las demandadas se opusieron a las cuestiones de fondo de la demanda sobre la base de una pretendida nulidad y subsidiaria caducidad de la Marca internacional 553.499, que alegaron por vía de excepción. Posteriormente, mediante demanda que fue acumulada a este procedimiento, Masip, La Vallesana y Deva solicitaron formalmente la nulidad, por falta de distintividad y subsidiaria caducidad, por falta de uso, de dicha Marca internacional, alegando, en cuanto a la acción de nulidad, el carácter estándar de la botella que es objeto de la referida Marca, para el envasado de licores de naranja y por lo que respecta a la acción de caducidad, que Cointreau nunca había 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.

By judgment of 4 February 2016 the Spanish Supreme Court dismissed La Vallesana and Deva’s extraordinary appeals for procedural infringement and cassation against the judgment of the Barcelona Court of Appeal which dismissed the invalidity of the international trademark nº 553.499 of Cointreau, claimed by said companies and sentenced them and Vidrierías Masip for infringing that international trademark.

The case background is as follows:

- In January 2008 Cointreau filed a suit against Masip, La Vallesana and Deva, for infringing its international trademark nº 553.499, protected in Spain, consisting of the characteristic bottle of “COINTREAU” liqueur with no other attachments (the “naked bottle”)¹.
- The defendants’ acts that gave rise to the suit were the manufacture and supply by Masip to the liqueur distillery companies, of essentially identical bottles which are the subject of said international trademark owned by Cointreau, and the use of such bottles by La Vallesana and Deva for packaging and marketing their orange-flavoured liqueur “ORANGE SEC”.
- The defendants opposed the suit alleging, by way of exception, the invalidity and subsidiarily, the expiration of the international trademark 553.499. Subsequently, in the suit filed by Masip, La Vallesana and Deva that was accumulated to the proceedings initiated by Cointreau, they formally requested the invalidity of the trademark, for lack of distinctiveness and subsidiarily its expiration for non-use, alleging in connection with the invalidity action, the standard character of the bottle which is the subject of that mark, for packaging orange-flavoured liqueur and with respect to the action of expiration, that Cointreau has never commercialized its liqueur with a bottle as shown in the said trademark, i.e. unlabeled and devoid of any other elements.

- Por sentencia de 10 de abril de 2012 el Juzgado Mercantil declaró la nulidad de la Marca internacional nº 553.499, desestimando, como consecuencia, la demanda de infracción de dicha Marca formulada por Cointreau.
- Esta sentencia fue revocada, en lo sustancial, por la APB, al estimar el recurso de apelación interpuesto por Cointreau, acordando, como consecuencia, la desestimación de la demanda de nulidad y subsidiaria caducidad de la Marca 553.499 para distinguir licores, formulada por Masip, La Vallesana y Deva y la estimación de la demanda de infracción de dicha Marca interpuesta contra aquellas por Cointreau.
- Las consideraciones de la APB fueron, 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.
 - 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 titular, constituye uso de la Marca internacional 553.499.
 - 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 es constitutiva de infracción de la expresada Marca por aprovechamiento indebido de su notoriedad (con independencia de si existe o no riesgo de confusión).
- Contra la sentencia de la APB, La Vallesana y Deva interpusieron recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación², sobre la base de los siguientes motivos:
 - a) Por lo que se refiere al recurso extraordinario por infracción procesal, basado en i) la procedencia de la estimación de la excepción de cosa juzgada invocada por las demandadas en el curso del procedimiento y oportunamente desestimada por la APB y en ii) una pretendida vulneración de derechos fundamentales sobre la base de la alegación de error en la valoración de determinadas pruebas.
 - b) Por lo que se refiere al recurso de casación en i) infracción del artículo 5.1.d) de la LM sobre la prohibición absoluta de registro por falta de distintividad sobrevenida ii) infracción del artículo 39.1 de la LM en relación con los artículos 55 y 58 de la misma Ley que regulan la caducidad de la marca por falta de uso.

Decisión del Tribunal Supremo

El TS, mediante la sentencia a la que nos referimos, desestima el recurso por infracción procesal por considerar i) que no concurren los requisitos para la estimación de la excepción de cosa juzgada y ii) que la sentencia de la APB no incurre en los errores alegados por La Vallesana y Deva.

También desestima el recurso de casación por considerar acertada la conclusión de la APB de que i) la botella que es objeto de la Marca internacional nº 553.499 no identifica una categoría de productos “licores de naranja” sino que identifica el licor “Cointreau” y,

- By judgment of 10 April 2012, the Commercial Court declared the invalidity of the international trademark No 553.499, dismissing, as a result, the suit for infringement of the trademark filed by Cointreau.

- This judgment was revoked, in substance, by the Court of Appeal which, considering the appeal filed by Cointreau, dismissed the claims of Masip, La Vallesana and Deva of invalidity and subsidiarily expiration of the international trademark 553.499 to distinguish liqueurs and upheld the suit for infringement of the trademark filed by Cointreau.

- The court’s considerations were as follows:

i) In respect of the invalidity action: The distinctiveness and the well-known character, as Cointreau’s own sign, of the “naked bottle” with no label, of which trademark nº 553.499 consists, had been established.

ii) In respect of the expiration action: The use by Cointreau of the bottle that is the subject 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.

iii) In respect of the infringement action: The well-known character of the trademark 553.499 had been proven, so the defendants’ use of the disputed bottle infringes said trademark for taking unfair advantage of its well-known character (regardless of whether the likelihood of confusion exists or not).

- Following the judgment of the Court of Appeal, La Vallesana and Deva filed an extraordinary appeal for procedural infringement and cassation², based on the following:

a) Regarding the extraordinary appeal for procedural infringement, based on i) the correctness of upholding the exception of res judicata relied on by the defendants in the proceedings and promptly dismissed by the Court of Appeal and ii) an alleged infringement of fundamental rights on the basis of the alleged error in the valuation of certain evidence.

b) Regarding the cassation appeal on i) infringement of Article 5.1.d) of the Spanish Trademark Act referring to the total prohibition of registration for lack of acquired distinctiveness and ii) infringement of Article 39.1 of this Act in relation to Articles 55 and 58, governing the expiration of the mark for lack of use.

Spanish Supreme Court decision

The Supreme Court dismissed the appeal for procedural infringement on the grounds i) that the conditions for upholding the exception of res judicata do not concur and ii) that the Court of Appeal judgment does not incur on the errors alleged by La Vallesana and Deva.

The Supreme Court also dismissed the cassation appeal upon considering that the Court of Appeal had concluded correctly that i) the bottle which is the subject of the international trademark nº 553.499 does not identify a product category (“orange flavoured liqueur”) but rather it identifies “Cointreau” liqueur and therefore, the

por tanto, dicha marca goza de distintividad y ii) ex art 39.2 de la LM, que dicha Marca sí es usada por Cointreau, por cuanto la botella que Cointreau usa con otros elementos (nombre en relieve, etiqueta) coincide significativamente con la que es objeto de la expresada Marca internacional.

Como consecuencia, queda definitivamente juzgada la validez en España de la Marca internacional nº 553.499 y su infracción por parte de Masip, La Vallesana y Deva.

¹ Como señala la sentencia del Tribunal Supremo “según consta en el registro de la mencionada marca internacional que obra en las actuaciones, se registró para productos de las categorías 19.7.10 y 26.1.4 de la Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las marcas (Clasificación de Viena). La categoría 19 corresponde a recipientes y embalajes y su apartado 7.10 a botellas o frascos sin cuello...”

² La sentencia de la APB no fue recurrida por Vidrierías Masip.

trademark of the “naked bottle” owned by Cointreau has a distinctive character and ii) ex article 39.2 of the Spanish Trademark Act, that said trademark is used by Cointreau because the bottle that Cointreau uses with other elements (embossed name, label) coincides significantly with what is the subject of the said international trademark.

As a result, the validity in Spain of the international trademark nº 553.499 and its infringement by Masip, La Vallesana and Deva has been judged definitively.

¹ As noted by the Spanish Supreme Court judgment “as stated in the register of the mentioned international trademark attached in the proceedings, it was registered for products in categories 19.7.10 and 26.1.4 of the International Classification of the Figurative Elements of marks (Vienna Classification). The category 19 corresponds to containers and packaging and paragraph 7.10 bottles or jars without neck...”

² The judgment of the Court of Appeal was not appealed by Vidrierías Masip.

2 LOS JUZGADOS MERCANTILES DE MADRID DESESTIMAN UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO BOSENTÁN MADRID COMMERCIAL COURT DISMISSES PRELIMINARY INJUNCTION MOTION IN BOSENTAN PATENT CASE

El pasado 16 de febrero de 2016, el Juzgado Mercantil nº 8 de Madrid desestimó una solicitud de medidas cautelares de Actelion contra Accord, Sandoz y Kern en un caso de patentes en relación con el fármaco bosentán (Tracleer).

La compañía suiza Roche era titular de la patente europea EP0526708 relativa al principio activo bosentán (en adelante, EP’708). Esta patente, solicitada en junio de 1992, se concedió en octubre de 2000 con un juego específico de reivindicaciones para España, todas ellas de procedimiento.

La patente EP’708 sirvió de base para la concesión en 2004 de un Certificado Complementario de Protección (CCP) que, tras una extensión pediátrica, estará en vigor hasta el 28 de agosto de 2017. Actelion es licenciataria de dicho CCP.

En julio de 2010 Roche presentó una “traducción revisada” de la patente EP’708 con reivindicaciones de producto y uso, que fue publicada por la OEPM en octubre de 2011.

Antecedentes

En julio de 2015 Actelion solicitó medidas cautelares previas contra Accord ante los Juzgados Mercantiles (de Patentes) de Barcelona por supuesta infracción del CCP, invocando al efecto la “traducción revisada” de la patente EP’708. En concreto, en este procedimiento Actelion únicamente invocó la reivindicación 18, de uso, de dicha “traducción revisada”.

El Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona acordó una medida cautelar sin audiencia de parte, prohibiendo a Accord la comercialización de sus medicamentos de bosentán. Sin embargo, tras la oposición de Accord y la correspondiente vista, el Juzgado dictó Auto el 14 de septiembre de 2015 revocando la medida cautelar, al concluir que la reivindicación invocada sería ineficaz.

El Juzgado basó su decisión en la jurisprudencia del TJUE sobre la interpretación de los artículos 27 y 70 del Acuerdo ADPIC (Sentencia de 18 de julio de 2013 y Autos de 30 de enero de 2014), seguida y aplicada por

On 16 February 2016 the Commercial Court nº 8 of Madrid dismissed a preliminary injunction motion by Actelion against Accord, Sandoz and Kern in a patent case regarding the drug bosentan (Tracleer).

The Swiss company Roche was the holder of European patent EP0526708 relating to the active pharmaceutical ingredient bosentan (hereinafter EP’708). This patent, filed in June 1992, was granted in October 2000 with a special set of process claims only for Spain.

The EP’708 patent is the basic patent of a Supplementary Protection Certificate (SPC) granted in Spain in 2004. Upon a pediatric extension, the SPC will be in force until 28 August 2017. Actelion is the licensee of this SPC.

In July 2010 Roche filed a “revised” Spanish translation of the EP’708 patent with product and use claims, which was published by the SPTO in October 2011.

Background

In July 2015 Actelion applied for a preliminary injunction against Accord before the Commercial (Patents) Courts of Barcelona for alleged infringement of the SPC asserting the “revised translation” of the EP’708 patent. More specifically, in this proceeding Actelion only asserted claim 18, which is a use claim, of the “revised translation”.

The Commercial Court nº 1 of Barcelona granted a preliminary injunction ex parte, thus prohibiting the sale of Accord’s bosentan medicaments. However, after Accord’s opposition and the corresponding hearing, the Court issued a decision dated 14 September 2015 revoking the preliminary injunction, as it concluded that the asserted claim would lack any legal effect.

The Court based its decision on the case-law from the CJEU regarding the interpretation of articles 27 and 70 of the TRIPs Agreement (judgment of 18 July 2013 and orders of 30 January 2014),

la Audiencia Provincial de Barcelona en su sentencia de 22 de octubre de 2014 en el caso escitalopram.

Actelion no apeló el Auto del Juzgado, que devino firme.

Hechos

En noviembre de 2015 Actelion volvió a solicitar medidas cautelares sin audiencia de parte, esta vez ante los Juzgados Mercantiles de Madrid e invocando las reivindicaciones de producto y de uso de la “traducción revisada” de la patente EP’708.

En este caso, además de contra Accord, Actelion también solicitó las medidas cautelares contra Sandoz (que había adquirido una de las autorizaciones de comercialización de bosentán de Accord objeto del pleito anterior) y contra Kern.

El Juzgado rechazó acordar las medidas cautelares inaudita parte y decidió convocar una vista, que se celebró el 9 de febrero de 2016.

En síntesis, los argumentos de las demandadas fueron los siguientes:

En primer lugar, Accord y Sandoz alegaron que, al no haber ningún cambio en las circunstancias, Actelion no podía volver a solicitar unas medidas cautelares que ya habían sido denegadas por los Juzgados de Patentes de Barcelona (artículo 736.2 LEC).

Kern, por su parte, alegó la falta de peligro en la demora puesto que, si no cabe impedir (cauteladamente) la comercialización de los medicamentos de bosentán de Accord y Sandoz, entonces la comercialización del medicamento de Kern no perjudicaría a Actelion, sino, en todo caso, a Accord y Sandoz.

Por otro lado, las demandadas alegaron la falta de apariencia de buen derecho de Actelion, que basaron en la ineficacia (y nulidad) de las reivindicaciones de producto y de uso de la “traducción revisada” de la patente EP’708.

Decisión

El Juzgado Mercantil nº 8 de Madrid acogió el planteamiento de las demandadas y denegó las medidas cautelares mediante Auto de 16 de febrero de 2016.

En dicho Auto el Juzgado concluye que Actelion no puede volver a solicitar las medidas cautelares que ya se denegaron por el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona, pues no hay ningún cambio relevante en las circunstancias, resultando de aplicación los principios de cosa juzgada y de preclusión.

Respecto al fondo del caso, el Juzgado entiende, de manera preliminar, que la ineficacia de las reivindicaciones invocadas sería clara a la vista de las recientes resoluciones de nuestros tribunales que se basan en la jurisprudencia del TJUE (Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015 en el caso quetiapina y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 22 de octubre de 2014 en el caso escitalopram), y señala que se trata de una discusión jurídica que, en su caso, se analizará en profundidad en el pleito principal.

El plazo de Actelion para apelar este Auto vencía el 21 de marzo de 2016.

which had already been followed and applied by the Barcelona Court of Appeal in its judgment of 22 October 2014 in the escitalopram case.

Actelion did not appeal the Court’s decision, which became final.

Facts

In November 2015 Actelion filed another ex parte preliminary injunction motion, this time before the Commercial Courts of Madrid and asserting the product and use claims of the “revised translation” of the EP’708 patent.

In this case Actelion requested the preliminary injunction not only against Accord, but also against Sandoz (who had acquired one of Accord’s marketing authorizations for bosentan object of the previous litigation) and Kern.

The Court refused to grant any preliminary injunction ex parte and decided to schedule a hearing, which took place on 9 February 2016.

In summary, the arguments of the defendants were the following:

Firstly, Accord and Sandoz argued that, since there was no change in the circumstances, Actelion could not request a preliminary injunction again, which had already been dismissed by the Patents Courts of Barcelona (article 736.2 of the Spanish Act of Civil Procedure).

Kern, for its part, argued the lack of urgency as, if no preliminary injunction can be ordered to prevent the sale of Accord’s and Sandoz’s bosentan medications, then the sale of Kern’s product would not harm Actelion, but, at most, Accord and Sandoz.

Apart from the above, the defendants alleged the prima facie weakness of Actelion’s case, which they based on the inefficacy (and invalidity) of the product and use claims of the “revised translation” of the EP’708 patent.

Decision

The Commercial Court nº 8 of Madrid upheld the arguments of the defendants and dismissed the preliminary injunction motion by means of a decision dated 16 February 2016.

In its decision the Court concludes that Actelion cannot request the preliminary injunction that was already dismissed by the Commercial Court No. 1 of Barcelona again, as there is no relevant change in the circumstances, whereas the principles of res iudicata and preclusion must be applied.

Regarding the substantive part of the case, the Court acknowledges that prima facie the inefficacy of the asserted claims seems clear in view of the recent decisions of Spanish Courts based on the case-law from the CJEU (Supreme Court judgment of 21 December 2015 in the quetiapine case and Barcelona Court of Appeal judgment of 22 October 2014 in the escitalopram case), and states that this is a legal issue to be assessed in depth in the course of the main proceedings on the merits.

Actelion’s deadline to appeal this decision was March 21, 2016.

3 LOS JUZGADOS DE MARCA COMUNITARIA DE ALICANTE CONFIRMAN QUE EL USO COMO DENOMINACIÓN SOCIAL DE MARCAS NOTORIAS AJENAS CONSTITUYE INFRACCIÓN DE MARCA COMMUNITY TRADE MARK COURTS IN ALICANTE CONFIRM THAT USE OF A THIRD PARTY WELL-KNOWN MARK AS A CORPORATE NAME AMOUNTS TO TRADEMARK INFRINGEMENT

En dos recientes sentencias, el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 de Alicante confirma que el uso de marcas notorias en una denominación social, así como en nombres de dominio, entre otros, constituye infracción de marca.

Mediante sentencia de 26 de enero de 2016 el Juzgado de Marca Comunitaria nº 2 condenó a las sociedades MINICOCHE MADRID, S.L. y VESULIA, S.L., y otros, por infracción de Marca al adoptar y usar como denominación social, nombre de dominio y signo distintivo de servicios de venta de coches, las Marcas MINI propiedad de la sociedad alemana BAYERSICHE MOTOREN WERKE, AG (BMW). En particular, los demandados identificaban su negocio con el signo MINICOCHE, el cual promocionaban a través de la página web correspondiente con el nombre de dominio “www.minicoche.com”. Uno de los demandados había adoptado, además, la denominación social MINICOCHE MADRID, S.L.

El Juzgado tuvo por probada la notoriedad de las Marcas MINI de BMW y declaró la infracción atendiendo a que los diferentes usos inducían a confusión y constituían un aprovechamiento indebido de la reputación de las Marcas de BMW. El Juzgado tuvo en cuenta el hecho de que en todos los usos conflictivos las Marcas notorias MINI iban acompañadas de términos descriptivos como COCHE, .COM y MADRID.

Respecto de la denominación social MINICOCHE MADRID S.L., el Juzgado consideró que, siguiendo los criterios jurisprudenciales del Tribunal Supremo, la misma era infractora por tener presencia en el comercio al haberse utilizado como nombre de dominio y en la página web de los demandados.

Por último, el Juzgado declaró caducado un Nombre Comercial del demandado MINICOCHE MADRID, S.L., consistente en el signo MINICOCHE.COM (gráfico), por no ser objeto de un uso real y efectivo para los servicios para los que se encontraba registrado (“publicidad, de gestión de negocios comerciales, de administración comercial y de trabajos de oficina” - clase 35), sino para distinguir servicios de venta de vehículos.

Siendo estimada la demanda en su integridad, el Juzgado condenó a los demandados al pago de las costas del procedimiento.

Igualmente, ORANGE BRAND SERVICES Ltd. obtuvo un resultado similar en la Sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Alicante de 11 de febrero de 2016. En este supuesto, la actora demandó a ORANGE MOBILE, S.L. por infracción de marcas comunitarias y nacionales consistente en la adopción de su denominación social, así como del registro y uso del nombre de dominio “orangemobile.es” y uso de la marca gráfica consistente en un cuadrado naranja en su página web.

El Juzgado debatió en primer lugar la prescripción de la acción de cancelación del nombre de dominio, que había sido registrado en 2005, y estableció que:

- Los requerimientos realizados por tercera persona no titular del derecho interrumpen la prescripción, es decir, son relevantes, ya que puede apreciarse una

In two recent judgements, Community Trade Mark Court nº. 2 of Alicante confirmed that the use of well-known marks as a corporate name, as well as domain names, among others, amounts to trademark infringement.

In its judgement of 26 January 2016, the Community Trade Mark Court nº 2 sentenced companies MINICOCHE MADRID, S.L. and VESULIA, S.L., and others, for trademark infringement when adopting and using as a corporate name, domain name and distinctive sign for car sales services, the MINI trademarks owned by German company BAYERSICHE MOTOREN WERKE, AG (BMW). In particular, the defendants used the MINICOCHE sign to identify its business, which they advertised on the website corresponding to the domain name minicoche.com. Moreover, one of the defendants had adopted the corporate name MINICOCHE MADRID, S.L.

The Court deemed the well-known character of BMW’s MINI trademarks proven and declared the infringement considering that the different uses led to confusion and amounted to taking unfair advantage of the reputation of BMW trademarks. The Court took into account the fact that in all conflicting uses the well-known MINI trademarks were followed by descriptive terms such as COCHE (car), .COM and MADRID.

In relation to the corporate name MINICOCHE MADRID S.L., the judgement considered that, following the Supreme Court’s case law criteria, it constituted infringement due to its presence in commerce, insofar as it had been used as a domain name and on the defendant’s website.

Lastly, the Court revoked one of the defendant MINICOCHE MADRID, S.L.’s trade names, consisting of the sign MINICOCHE.COM (figurative), as it was not the object of a real and genuine use for the services it was registered (“advertising, management of commercial businesses, commercial administration and office work” – class 35), but rather to distinguish automotive sales services.

The lawsuit was fully upheld, thus the Court sentenced the defendants to bear the costs of the proceedings.

Similarly, ORANGE BRAND SERVICES Ltd. obtained a similar outcome in the Judgement of Alicante’s Commercial Court nº 2 of 11 February 2016. In this case, the plaintiff sued ORANGE MOBILE, S.L. for national and community trade mark infringement, consisting of the adoption of its corporate name, as well as the registration and use of the domain name “orangemobile.es” and the use of its graphic mark, consisting of an orange square on its website.

The Court firstly analyzed the limitation period of the action for cancellation of the domain name, which had been registered in 2005, and established that:

- The cease and desist letters sent by a third party non-holder of the right do interrupt the limitation

autorización tácita por parte de su titular, aunque sea ex post facto.

- Para determinar el inicio del plazo de prescripción, el punto de partida no es el registro del dominio, sino el momento en que fue conocida la infracción. Y además, le corresponde a la demandada probar que dicho uso era conocido por la demandante.
- Al seguir empleando el signo controvertido en la página web, y en base a la doctrina del ilícito continuado, la conducta infractora subsiste y por lo tanto no puede entenderse iniciada la prescripción de las acciones.

Considerando acreditada la notoriedad de las marcas ORANGE en España, el Juzgado analizó el nombre de dominio "orangemobile.es" y determinó que el registro como tal no es constitutivo de infracción. No obstante, dada la naturaleza del signo y su uso junto a la expresión "mobile" -claramente para productos de telefonía móvil- no sería posible su empleo sin que se produzca infracción, por lo que debe procederse a su cancelación.

Y finalmente, en referencia a la denominación social ORANGE MOBILE, SL, la Sentencia afirmó que el uso de la denominación por parte de la demandada se alejaba de un mero uso como identificador del sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito societario. Se estaba usando dicha denominación en la página web para ofertar sus servicios, en su nombre de dominio, y como nombre comercial, apareciendo incluso en los listados de distribuidores de telefonía. Por ello, su uso constituye infracción marcaria.

En ambas resoluciones, al determinar infracción de marca por uso de denominación social, se ordenó la modificación de dicha denominación social adoptando un nombre sin incluir la marca notoria. Dicho cambio, de no producirse en un año, conllevaría la disolución de la sociedad de pleno derecho.

period, that is, they are relevant, due to the fact that they imply an authorization from the holder, even if it is ex post facto.

- To determine the beginning of the limitation period, the registration of the domain would not be the starting point. It would be the moment when the infringement was known. Moreover, it is for the defendant to prove that such use was known by the plaintiff.
- When continuously using the sign on its website, and according to the doctrine of the continuous wrongful act, the infringing conduct subsists, therefore it cannot be considered that the limitation period has begun.

Once the well-known character of the ORANGE trademarks in Spain was deemed proven, the Court studied the "orangemobile.es" domain name and determined that the registration as such did not amount to infringement. Nonetheless, considering the nature of the sign and its use together with the expression "mobile" -clearly linked to mobile phone products-, its use would not be possible without carrying infringement, so it has to proceed with its cancellation.

Eventually, with regard to the corporate name ORANGE MOBILE, SL, the judgement established that the use of the name by the defendant was beyond a mere use as an identification as subject of rights and obligations under corporate law. Such corporate name was being used on the website to offer services, in its domain name, and as a name in trade, even featuring in phone distributors' lists. Therefore, its use constitutes trademark infringement.

In both judgements, when determining the trademark infringement for using a corporate name, the modification of such name was decreed, having to adopt a new one not including the well-known mark. Such change, if not applied in a period of one year, would entail the company's dissolution.

4 EL TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA CONFIRMA LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA COMUNITARIA "AQUALOGY" THE GENERAL COURT CONFIRMS REGISTRATION OF THE COMMUNITY TRADEMARK "AQUALOGY"

Antecedentes

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. presentó una solicitud de marca comunitaria ante la OAMI para gran número de clases, y en particular para las clases 35, 37, 39, 40 y 42 relativas a servicios de distribución de agua, que consiste en el signo siguiente:



FCC Aqualia, S.A. formuló oposición contra los servicios de las clases 35, 37, 39, 40 y 42 en base a una marca comunitaria anterior denominativa "AQUALIA" y en base a una marca española anterior, que consiste en el signo siguiente:



La División de Oposición de la OAMI denegó la oposición presentada por Aqualia. Esta decisión fue confirmada por la Sala de Recurso de la OAMI y Aqualia presentó

Background

Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. filed an application for a community trademark before OHIM in many classes, in particular for classes 35, 37, 39, 40 and 42 related to water distribution services, consisting of the following sign:

FCC Aqualia, S.A. filed an opposition against services in classes 35, 37, 39, 40 and 42 based on an earlier denominative community trademark "AQUALIA" and on an earlier Spanish trademark, consisting of the following sign:

The Opposition Division of OHIM denied the opposition presented by Aqualia. This decision was confirmed by the Board of Appeal of OHIM and

un recurso contra la resolución de la OAMI basado en la infracción de los artículos 8.1.b) y 8.5 del Reglamento nº 207/2009.

La sentencia

El Tribunal General, por sentencia de 25 de febrero de 2016, confirma la decisión de la Sala de Recurso de la OAMI sobre la compatibilidad de la marca “AQUALOGY” y las marcas anteriores (CTM y ES) “AQUALIA” de la parte recurrente y desestima el recurso interpuesto por Aqualia.

Respecto al artículo 8.1.b) del Reglamento nº 207/2009, en relación con el riesgo de confusión.

- En lo que respecta al público pertinente, el Tribunal General considera que los servicios de las clases 35, 37, 39, 40 y 42 están destinados a usuarios institucionales que realizan la elección de los proveedores de servicios de distribución de agua. Por lo tanto, el público pertinente está formado por profesionales con un nivel particularmente elevado de atención. Por ello, rechaza las pretensiones de Aqualia dirigidas a incluir en el público relevante al consumidor final.
- En relación a la comparación de los servicios, y más concretamente, en relación con la alegación de Aqualia que pretende incluir los servicios de “distribución de agua” de la clase 39 a que se refieren las marcas anteriores en los servicios de “transporte”, también de la clase 39, el Tribunal General está de acuerdo con Aqualia y considera que se trata de servicios idénticos, y no similares como señaló la Sala de Recurso.
- En cuanto a la comparación de los signos, la decisión del Tribunal General confirma las consideraciones de la Sala de Recurso y declara que los signos tienen cierta similitud debido a la coincidencia en la parte inicial “Aqua” de sus elementos denominativos. Sin embargo, señala que esta similitud no es alta ya que los signos difieren en el final y el elemento figurativo de la marca “AQUALOGY” es simple pero no insignificante. El Tribunal mantiene que el grado de similitud fonética es bajo, debido a que la pronunciación de la parte final de las marcas es muy diferente por el sonido y el ritmo.
- Por último, el Tribunal General confirma el razonamiento de la Sala de Recurso y considera que no existe riesgo de confusión. Para ello tiene en cuenta el bajo grado de similitud entre las marcas en conflicto, el escaso carácter distintivo del elemento común “aqua” y el hecho de que el público pertinente está formado por profesionales especialmente atentos y perspicaces. Considera que las diferencias entre los signos en conflicto son suficientes y que a pesar de la identidad o similitud entre los servicios en cuestión, y aún admitiendo el carácter distintivo adquirido por las marcas anteriores, no existe riesgo de confusión.

Con respecto al artículo 8.5 del Reglamento nº 207/2009, en relación con las marcas notoriamente conocidas.

- La decisión del Tribunal General confirma en este punto las consideraciones hechas por la Sala de Recurso. En este sentido aprecia que el público pertinente formado por profesionales no establecerá un vínculo entre las marcas de los servicios en cuestión en relación con la distribución del agua, ya que el único factor común con las marcas anteriores es el elemento “aqua”, que se asocia más con el sector del agua en general, que con la marca anterior.

Aqualia filed an appeal against the OHIM’s decision alleging infringement of article 8.1.b) and 8.5 of the Regulation nº 207/2009.

Judgement

The General Court confirms the OHIM Board of Appeal decision of 25 February 2016 regarding the compatibility of the trademark “AQUALOGY” and the earlier trademarks (CTM and ES) “AQUALIA” of the appellant and dismisses the appeal filed by Aqualia.

With regard to article 8.1.b) of the Regulation nº 207/2009, related to the risk of confusion.

- Regarding the relevant public, the General Court considers that the services in Classes 35, 37, 39, 40 and 42 are intended for institutional users who are performing the choice of service providers of water distribution. Therefore, the relevant public is made up of professionals with a particularly high level of attention, so it rejects the claims of Aqualia aimed at including the relevant public as the final consumer.
- As per the comparison of services, and specifically regarding the allegation of Aqualia which aims to include the services of “water distribution” in Class 39 referred to the earlier trademarks on services of “transport” also class 39, the General Court agrees with Aqualia and considers that they are identical services and not similar as noted by the Board of Appeal.
- Regarding the comparison of the signs, the General Court decision confirms the Board of Appeal’s considerations and declares that the signs do have some similarity due to the coinciding initial part “Aqua” of their word elements. However, it points out that this similarity is not high as the sign differs in the ending and the figurative element of the “AQUALOGY” trademark is simple but not insignificant. The General Court maintains that the degree of phonetic similarity is low, because the pronunciation of the final part of the trademarks is very different, due to the sound and the rhythm.
- Finally, the General Court confirms the Board of Appeal’s reasoning and considers there is no risk of confusion as it takes into account the low degree of similarity between the trademarks in conflict, the weak distinctive character of the common element “aqua” and the fact that the relevant public is made up of particularly observant and circumspect professionals. It considers that the differences between the signs in question are sufficient and believes that despite the identity or similarity between the services at issue and even admitting distinctiveness acquired by the earlier marks, there is no risk of confusion.

Regarding article 8.5 of the Regulation nº 207/2009, related to well-known trademarks.

- The General Court decision confirms the considerations made by the Board of Appeal. In this regard, it observes that the relevant public made up of professionals would not establish a link between the trademarks for the services in question related to water distribution, since the only common factor with the earlier trademarks is the “aqua” element which would be associated more with the water sector in general than with the earlier trademark.

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.