

- 1 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 2 Marca, denominación social y nombre de dominio
Trademark, corporate name and domain name
- 3 Patentes: nulidad
Patents: invalidity
- 4 Tribunal Constitucional: Reforma de las tasas judiciales
Spanish Constitutional Court: Judicial tax reform

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 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA RATIFICA SU JURISPRUDENCIA SOBRE EL ADPIC Y LAS PATENTES FARMACÉUTICAS EN EL CASO SILDENAFILO BARCELONA COURT OF APPEAL RATIFIES ITS CASE LAW REGARDING TRIPS AND PHARMACEUTICAL PATENTS IN SILDENAFIL CASE

El pasado 20 de julio de 2016 la Audiencia Provincial de Barcelona dictó sentencia confirmando la desestimación de una demanda de infracción de patente presentada por Pfizer contra sus competidores genéricos de sildenafil en España. Siguiendo con lo establecido en su sentencia de octubre de 2014 en el caso escitalopram (*Lundbeck y Almirall vs. genéricos*), la Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado su nueva jurisprudencia en relación con el Acuerdo ADPIC y las patentes farmacéuticas solicitadas antes del 8 de octubre de 1992.

Antecedentes

Pfizer era la titular de la patente europea EP 0 463 756 (EP'756), que fue solicitada en junio de 1991 y concedida en abril de 1995 con tres juegos de reivindicaciones, uno de ellos especial para España, únicamente con reivindicaciones de procedimiento. La traducción de la patente fue publicada en España en julio de 1995.

En 2002 Pfizer obtuvo un CCP que entró en vigor cuando expiró la patente, en junio de 2011, y caducó en junio de 2013.

En marzo de 2006 Pfizer presentó ante la OEPM una "traducción revisada" de la patente EP'756 que incluía reivindicaciones de producto. La OEPM denegó la publicación de esta traducción revisada y Pfizer llevó el caso a los tribunales de lo contencioso-administrativo. Finalmente, en noviembre de 2010, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló la decisión de la OEPM y ordenó la publicación de la traducción revisada de la patente, lo que se hizo en agosto de 2011, esto es, una vez la patente había expirado y el CCP había entrado en vigor.

En octubre de 2011 Pfizer demandó a todas las compañías que estaban comercializando medicamentos genéricos de sildenafil en España, argumentando la infracción de la patente y del CCP con base en las reivindicaciones de producto de la traducción revisada. Algunos de estos genéricos habían estado en el

Last 20 July 2016 the Barcelona Court of Appeal issued a judgment confirming the dismissal of a patent infringement action filed by Pfizer against sildenafil generic competitors in Spain. Pursuant to its decision of October 2014 in the escitalopram case (*Lundbeck & Almirall vs. generics*), the Barcelona Court of Appeal has confirmed its new case law regarding the TRIPs Agreement and pharmaceutical patents filed before 8 October 1992.

Background

Pfizer was the holder of European patent EP 0 463 756 (EP'756), which was filed in June 1991 and granted in April 1995 with three different sets of claims, one of them particular to Spain with process claims only. The Spanish translation of the patent was published in July 1995.

In 2002 Pfizer obtained an SPC, which entered into force when the patent expired in June 2011 and lasted until June 2013.

In March 2006 Pfizer filed a "revised translation" of the EP'756 patent with the SPTO, which included product claims. The SPTO refused to publish the revised translation and Pfizer brought the case to the contentious-administrative courts. Finally, in November 2010 the Contentious Administrative Chamber of the Supreme Court annulled the SPTO's decision and ordered the publication of the revised translation of the patent, which was made in August 2011, i.e. after the patent had expired and the SPC had entered into force.

In October 2011 Pfizer sued all the companies that were marketing sildenafil generics in Spain arguing infringement of the patent and of the SPC based on the product claims of the revised translation. Some of these generics had been on the market since late 2009 and early 2010.

mercado desde finales de 2009 y principios de 2010.

Mediante sentencia de 28 de octubre de 2014, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona desestimó la demanda de Pfizer siguiendo la decisión dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso escitalopram tan sólo unos días antes, que, basándose en la jurisprudencia de TJUE de julio de 2013 y enero de 2014 sobre la interpretación del ADPIC (Artículo 70), había reconocido que la jurisprudencia anterior en esta materia debía ser revisada y corregida.

Pfizer recurrió esta sentencia en apelación.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

Con esta sentencia de 20 de julio de 2016, la Audiencia Provincial de Barcelona ha desestimado el recurso de apelación de Pfizer.

La Audiencia básicamente ha ratificado la doctrina de su sentencia de octubre de 2014 en el caso escitalopram, que era análogo al caso sildenafil. Esto es, tras revisar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, así como sus propias sentencias anteriores sobre la interpretación de los Artículos 27 y 70 del ADPIC en relación con la prohibición de patentar productos farmacéuticos en España antes del 8 de octubre de 1992, ha concluido lo siguiente:

- Las decisiones del TJUE relativas a la interpretación de los Artículos 27 y 70 del ADPIC son vinculantes y su doctrina debe ser aplicada a todos los casos, no sólo a los casos futuros.
- Estas decisiones superan la anterior jurisprudencia española sobre la interpretación de estos preceptos del ADPIC ya que, según el TJUE, no pueden ser interpretados de forma tan amplia. Por lo tanto, los Artículos 27 y 70 del ADPIC no contradicen el antiguo Artículo 167.5 CPE, que sigue resultando aplicable.
- Lo anterior es de aplicación a todas las patentes europeas solicitadas antes del 8 de octubre de 1992, con independencia de si fueron concedidas antes o después de la fecha de aplicación del ADPIC en España (1995) y con independencia de si fueron concedidas con o sin reivindicaciones de producto para España. Así, estas patentes no pueden proteger eficazmente un producto farmacéutico como tal en España.

La Audiencia Provincial de Barcelona también ha desestimado los argumentos adicionales de Pfizer en relación con la naturaleza vinculante de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de noviembre de 2010, que reconoció el derecho de Pfizer a la publicación de la traducción revisada de la patente.

En resumen, esta sentencia confirma y consolida la nueva doctrina de la Audiencia Provincial de Barcelona iniciada con su sentencia de octubre de 2014 en el caso escitalopram que, actualmente, se encuentra pendiente ante el Tribunal Supremo.

Pfizer ha interpuesto recurso extraordinario contra esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

By judgment of 28 October 2014, the Commercial Court No. 7 of Barcelona dismissed the infringement action following a decision issued by the Barcelona Court of Appeal in the escitalopram case just some days earlier, which, based on the case law from the CJEU of July 2013 and January 2014 on the interpretation of TRIPs (Article 70), had acknowledged that former Spanish jurisprudence had to be reviewed and corrected.

Pfizer appealed this first instance judgment.

The judgment of the Barcelona Court of Appeal

With its judgment of 20 July 2016, the Barcelona Court of Appeal has dismissed Pfizer's appeal.

Basically, the Court of Appeal has ratified the doctrine of its decision of October 2014 in the escitalopram case, which was analogous to the sildenafil case. Thus, after reviewing the case law from the Spanish Supreme Court and its own previous decisions regarding the interpretation of Articles 27 and 70 of TRIPs, in relation to the prohibition to patent pharmaceutical products as such in Spain before 8 October 1992, the Barcelona Court of Appeal has concluded as follows:

- The CJEU decisions on the interpretation of Articles 27 and 70 TRIPs are binding and their doctrine is to be applied to all cases, and not just to future cases.
- The CJEU decisions supersede former Spanish case law regarding the interpretation of these TRIPs provisions because, according to the CJEU, they cannot be construed so broadly. Therefore, Articles 27 and 70 TRIPs do not contradict former Article 167.5 EPC, which continues to apply.
- The above applies to all European patents filed before 8 October 1992, regardless of whether they were granted before or after the entry into force of TRIPs in Spain (1995) and regardless of whether they were granted with or without product claims for Spain. So, these patents cannot effectively claim pharmaceutical products as such in Spain.

The Barcelona Court of Appeal has also rejected the additional arguments raised by Pfizer regarding the alleged binding nature of the decision of the Contentious Administrative Chamber of the Supreme Court of November 2010, which acknowledged Pfizer's right to the publication of the revised translation of the patent.

In summary, this judgment confirms and consolidates the new doctrine of the Barcelona Court of Appeal as initiated with its decision in the escitalopram case, which is currently still pending at the Supreme Court.

Pfizer has filed an extraordinary appeal before the Supreme Court.

2 CUANDO EL USO DE SIGNOS SIMILARES A MARCAS NOTORIAS COMO DENOMINACIÓN SOCIAL Y COMO NOMBRE DE DOMINIO CONSTITUYE INFRACCIÓN MARCARIA WHEN THE USE OF SIGNS SIMILAR TO WELL-KNOWN TRADEMARKS AS A CORPORATE NAME AND A DOMAIN NAME CONSTITUTES TRADEMARK INFRINGEMENT

El Tribunal de Marcas de la Unión Europea (Audiencia Provincial de Alicante Secc. Octava) confirma íntegramente, mediante Sentencia de 10 de junio de 2016, la Sentencia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 2 de fecha 11 de febrero de 2016 que declaraba que el uso de unos signos similares a las marcas notorias titularidad de ORANGE BRAND SERVICES Ltd. como denominación social y como nombre de dominio constituyen infracción marcara.

La actora ORANGE MOBILE SERVICES Ltd. presentó demanda de infracción marcara contra ORANGE MOBILE S.L. interesando la declaración de que el uso del signo "ORANGE MOBILE", la adopción y el uso del nombre de dominio www.orangemobile.es y, la adopción y el uso de la denominación social ORANGE MOBILE, S.L. suponían una infracción de sus marcas.

La Sentencia de primera instancia estimó la demanda y ORANGE MOBILE S.L. presentó recurso de apelación contra la referida Sentencia ante la Audiencia.

En su recurso, la apelante alegaba que el uso del signo de "ORANGE MOBILE" debía entenderse amparado por una "justa causa" por ser, según su criterio, un uso hecho de buena fe antes de que las marcas de la actora adquirieran notoriedad en España tras el lanzamiento de los servicios de ORANGE en el año 2006 como operadora de telefonía móvil nacional.

En definitiva, la apelante alegaba que las marcas de la actora fueron desconocidas en España hasta el mes de octubre de 2006 y que, por tanto, el uso de los signos de la demandada antes de esa fecha no podría calificarse como conducta infractora. Octubre 2006, era, a su entender, la fecha a tener en cuenta para determinar la infracción y no la fecha de registro de las marcas o la fecha en que éstas devinieron notorias en España.

En su Sentencia de fecha 10 de junio de 2016, la Audiencia recuerda, sin embargo, que la infracción fue declarada por riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la actora. Por tanto, se distingue así, la modalidad de infracción marcara por riesgo de confusión como distinta e independiente de la protección reforzada de las marcas notorias.

La Audiencia Provincial establece que no puede considerarse un uso de buena fe el uso posterior al registro de las marcas invocadas; menos aun cuando las marcas invocadas "ORANGE" habían devenido notorias incluso antes que la demandada hiciera uso del signo "ORANGE MOBILE" en España.

Y es que, añade el Tribunal, si bien la denominación social y el nombre de dominio fueron registrados en 2003 y 2005 respectivamente, la apelante tampoco había acreditado que hubiese hecho uso de los mismos antes del año 2007, fecha en que las marcas "ORANGE" eran ya marcas notorias en España, con lo que también se habría producido la infracción de la

The European Union Trademark Court (Alicante Court of Appeal, Section 8), in its June 10 2016 judgement, confirms in full the judgment of February 11 2016 rendered by the Commercial Court of Alicante No 2 which declared that the use of signs similar to the well-known marks owned by ORANGE BRAND SERVICES Ltd. as a corporate name and a domain name constitutes trademark infringement.

The plaintiff ORANGE MOBILE SERVICES Ltd. filed an infringement claim against ORANGE MOBILE, S.L. requesting the declaration of trademark infringement for the use of the sign "ORANGE MOBILE", the adoption and use of the domain name www.orangemobile.es and the adoption and use of the corporate name ORANGE MOBILE, S.L.

The first instance judgement upheld the lawsuit and ORANGE MOBILE S.L. filed a writ of appeal against the referred judgement before the Court.

In its writ of appeal, the appellant claimed that the use of the sign "ORANGE MOBILE" should be protected under a "fair cause" because, according to its criteria, it was a use made in good faith before the plaintiff's marks became well-known in Spain following the launch of ORANGE services in 2006 as a national mobile telephone operator.

All in all, what the appellant alleged was that the plaintiff's marks were unknown in Spain until October 2006 and, thus, the use of the signs by the defendant before such date could not be qualified as infringing behavior. According to its reasoning, October 2006 was the date to consider in order to determine the trademark infringement and not the filing date nor the date when ORANGE's marks became well-known in Spain.

In its June 10 2016 judgement, the Court of Appeal, however, recalls the fact that the infringement was declared due to likelihood of confusion with the plaintiff's earlier marks. Therefore the Court of Appeal settles a clear and independent distinction between the trademark infringement due to likelihood of confusion and the enhanced protection granted to the well-known marks.

The Court of Appeal establishes that use made after the registration of the marks cannot be deemed in good faith; let alone when the invoked "ORANGE" marks were already well-known in Spain even before the defendant had used the sign "ORANGE MOBILE" in Spain.

Furthermore, the Court of Appeal indicates that even if the company name and domain name were registered in 2003 and 2005 respectively, the appellant had not proved its use before 2007, when the ORANGE trademarks were already well-known in Spain. In consequence, it also constitutes trademark infringement under the enhanced

protección reforzada de las marcas notorias.

Respecto a la alegación de ORANGE MOBILE de que el uso del nombre de dominio www.orangemobile.es no constituye infracción marcaria por presentarse el sitio web “en construcción”, el Tribunal establece que una página “en construcción” no es una página vacía e inaccesible al público; pues se da a entender a los usuarios que a través de esa página web se van a ofrecer productos. Además, recuerda que también se considera uso efectivo de un signo el realizar preparativos serios y efectivos anteriores al lanzamiento de un producto.

Es más, añade que se estaría ante un nombre de dominio “especulativo” desde el momento que (i) la apelante venía renovando el registro del nombre de dominio en sucesivos años y (ii) la apelante llegó a manifestar que *“cualquier modificación que pudiera producirse, llevaría consigo una oferta económica compensatoria”*.

Respecto a la infracción marcaria del registro y uso de la denominación social, el Tribunal también confirma la infracción indicando que no sólo se utiliza dicha denominación estrictamente en el ámbito jurídico como sujeto de derechos y obligaciones completamente al margen de su actuación en el mercado, sino que se establece un vínculo con los productos y servicios. Constituyen prueba de ello que (i) la denominación ORANGE MOBILE identificaba a la apelante en el mercado hasta el punto de aparecer sin las siglas que indican su forma societaria “S.L.”; (ii) el signo distintivo gráfico utilizado por la apelante contenía la denominación “ORANGE MOBILE” e (iii) incluso en los resultados de búsqueda sobre la apelante aparecían como contenidos relacionados ofertas promocionales de la actora “ORANGE”.

Por ello, el Tribunal concluye que la demandada no podía ignorar que con la denominación social ORANGE MOBILE el público interesado podría establecer un vínculo con las marcas “ORANGE” de la actora y que dicha vinculación entre la denominación social y las marcas de la actora se acentúa más habida cuenta del carácter notorio de éstas últimas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Tribunal de Marcas resuelve desestimar el recurso de apelación y confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº2 de fecha 11 de febrero de 2016, con expresa imposición a la apelante de las costas causadas en esta alzada. Esta resolución ha sido objeto de recurso ante el Tribunal Supremo por la demandada ORANGE MOBILE, S.L.

protection for well-known marks.

Concerning ORANGE MOBILE’s allegation that the use of its domain name www.orangemobile.es does not constitute trademark infringement as its website was “under construction”, the Court of Appeal establishes that a website “under construction” is not an empty and inaccessible website to the public. In fact it gives users the impression that this website is going to offer products. Besides, the Court of Appeal also points out that it constitutes an effective use of a sign when serious and effective preparations have been made before the launching of a product.

Moreover, the Court of Appeal adds that it would amount to a “speculative” domain name from the moment that (i) the appellant was renewing the registration of its domain name in successive years and (ii) the appellant stated that *“any change that may occur, must have an economic compensation offer in return”*.

Regarding the trademark infringement of the registration and use of the company name, the Court of Appeal also confirms the infringement stating that not only is the referred company name used strictly in the legal context as a subject of rights and obligations completely apart from its market performance, but there is also a link with the products and services. This is proven by (i) the name “ORANGE MOBILE” identified the appellant to the extent that it appeared without the acronyms that indicated its corporate form “S.L.”; (ii) the distinctive graphic sign used by the appellant contained the name “ORANGE MOBILE” and (iii) even in the search results for the appellant, there was content related to promotional offers of the plaintiff “ORANGE”.

Therefore, the Court concludes that the defendant could not ignore the fact that the public concerned might establish a link between the company name ORANGE MOBILE and the “ORANGE” trademarks and, this referred link is increased in view of the well-known character of the “ORANGE” trademarks.

Taking into account all of the above, the EU Trademark Court dismisses the writ of appeal and confirms the Judgment of February 11 2016 rendered by the Commercial Court of Alicante No 2, ordering the appellant to bear the costs incurred in this appeal. This resolution has been appealed before the Supreme Court by the defendant ORANGE MOBILE, S.L.

3 EL JUZGADO MERCANTIL Nº1 DE BARCELONA DECLARA LA NULIDAD DE LA PATENTE ES’320 POR FALTA DE ACTIVIDAD INVENTIVA COMMERCIAL COURT Nº1 OF BARCELONA DECLARES INVALIDITY OF ES’320 PATENT FOR LACKING INVENTIVE STEP

En su sentencia de 27 de junio de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona estimó íntegramente la demanda de SA MARTIN LLOVERAS contra SOLLICH KG y declaró la nulidad en España de la patente ES’2383320 por falta de actividad inventiva.

By judgement of 27 June, 2016, the Commercial Court nº 1 of Barcelona upheld in its entirety the action of MARTIN LLOVERAS SA against SOLLICH KG and declared the nullity in Spain of the patent ES’2383320 for lacking inventive step.

Los antecedentes del caso son los siguientes:

MARTIN LLOVERAS es una empresa española dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria de la alimentación.

SOLLICH es una empresa alemana también dedicada a la fabricación de maquinaria para la industria alimenticia, especializada mayoritariamente en el sector de la repostería.

La compañía alemana es titular de la patente EP 1728435 (en adelante EP'435) presentada ante la Oficina Europea de Patentes, reivindicando la prioridad de la patente alemana DE102005024701 y validada en España con el nº ES2383320 (en adelante ES'320) con el título "Procedimiento y dispositivo para el conformado de un tapiz de producto a partir de masa de repostería viscosa".

En 2013, SOLLICH envió una carta de requerimiento a MARTIN LLOVERAS invocando la patente alemana DE102005024701, considerando que estaba infringiendo la misma con la venta en Alemania de una máquina que, según la opinión de SOLLICH, entraba dentro del ámbito de protección de la patente.

Como no pudo llegarse a ninguna solución extrajudicial, SOLLICH demandó a MARTIN LLOVERAS en los juzgados de Alemania.

MARTIN LLOVERAS defendió su posición alegando 2 argumentos principales:

1. Que su máquina no infringía la patente alemana.
2. Que la patente debía ser anulada por el Tribunal Federal Alemán.

Los Tribunales alemanes declararon la nulidad de la patente de SOLLICH en primera instancia estando actualmente el procedimiento pendiente de sentencia de apelación. El procedimiento de infracción alemán, se encuentra suspendido a la espera de la decisión de apelación relativa a dicha nulidad.

MARTIN LLOVERAS presentó una demanda de nulidad de la patente española (ES'320) ante los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona.

Procedimiento en el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona

Los argumentos principales de la demanda española de MARTIN LLOVERAS fueron:

- Falta de novedad de las reivindicaciones independientes 1, 2 y 4 basadas en la solicitud de patente alemana DE19908127A1 (en adelante DE'127), como documento del estado de la técnica.
- Falta de actividad inventiva de la patente basándose en que el experto en la materia hubiera detectado la solución del problema técnico, con el documento del estado de la técnica más próximo (patente DE'127).

Por otro lado, los argumentos de defensa de la demandada SOLLICH en el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona fueron:

- Invalidez del documento DE'127 como más próximo ya que no describe un procedimiento

The case background is as follows:

MARTÍN LLOVERAS is a Spanish company which manufactures machinery for the food industry.

SOLLICH is a German company also manufacturing machinery for the food industry and is mainly specialized in the confectionery sector.

The German company is the holder of EP'1728435 patent (hereinafter EP'435) filed before the European Patent Office using, as a prior document, the German patent DE102005024701 and validated in Spain with the number ES2383320 (hereinafter ES'320) with the title "Process and device for forming a bed of viscous confectionery mass".

In 2013, SOLLICH sent a cease and desist letter to MARTIN LLOVERAS invoking the German DE102005024701 patent, considering that MARTIN LLOVERAS was infringing the mentioned patent by selling a machine in Germany which, in SOLLICH's opinion, fell within the scope of protection of this patent.

As no out of court solution could be reached, SOLLICH sued MARTIN LLOVERAS in the German courts.

MARTIN LLOVERAS defended its position with 2 main arguments:

1. That its machine did not infringe the German patent.
2. That the patent should be invalidated by the Federal German Court.

The German Court declared the invalidity of the SOLLICH patent in first instance and the process is currently pending the decision of the appeal. The German infringement procedure has been suspended pending this decision regarding the invalidity.

MARTIN LLOVERAS also brought an invalidity action against the Spanish patent (ES'320) before Commercial Courts of Barcelona.

Procedure in Commercial Court nº1 of Barcelona

The main arguments of MARTIN LLOVERAS in the Spanish action were:

- Lack of novelty of the independent claims 1, 2 and 4 based on the application for German patent DE19908127A1 (hereinafter DE'127) as a prior art document.
- Lack of inventive step of the patent due to the fact that the skilled person would find a solution to the technical problem with the closest prior art document (patent DE'127).

Furthermore, the defendant, SOLLICH's main arguments in the Commercial Court of Barcelona were:

- Invalidity of the prior art document DE'127 as the closest, since this document does not describe a procedure but rather a device for

- sino un dispositivo para masas fluidas (no para masas de repostería).
- Sin considerar el mencionado documento DE'127, la patente cumple con los requisitos de novedad y actividad inventiva.

Decisión Judicial

El Juzgado de lo Mercantil nº1, actuando de acuerdo con la Sección de Patentes del Tribunal de 1ª Instancia de lo Mercantil de Barcelona, estima la acción de nulidad por falta de actividad inventiva, y desestima la falta de novedad.

Para ello, se basa en el método empleado por la EPO (European Patent Office) en el análisis de la actividad inventiva: El método problema – solución.

La aplicación de este método con sus 3 pasos principales, incluye las consideraciones siguientes:

1. Determinar el estado de la técnica más próximo: el Tribunal considera que la solicitud de patente alemana DE'127 (aportada por MARTIN LLOVERAS) es el documento del estado de la técnica más próximo a la invención. Este documento, según el tribunal, resuelve un problema técnico idéntico al expuesto en la invención al considerar que las masas de repostería están incluidas en el término general de masas fluidas.
2. Definir cuál es el problema técnico que se pretende solucionar con el nuevo invento: el Tribunal, basándose en el documento DE'127, determina que resulta obvio para un experto en la materia (un ingeniero industrial) que el levantamiento de bordes de la cinta sea la solución al problema planteado en la patente.
3. Valorar si el invento reivindicado era o no evidente para un experto en la materia partiendo de los elementos de los dos pasos anteriores: el Tribunal cree que el experto en la materia al leer el documento DE'127 reconocería el problema técnico y sin aplicar ninguna inventiva, alcanzaría la solución de plegar los bordes hacia arriba.

Por tanto, el juzgado declara la nulidad de las diez reivindicaciones de la patente ES'320, ordenando la cancelación de su inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, con imposición de costas a SOLLICH.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Barcelona es firme.

- fluid mass (not for confectionery mass).
- Without considering the above document DE'127, the patent meets the novelty and inventive step requirements.

Court decision

The Commercial Court nº1, acting in accordance with the Patent Section of the Commercial First Instance Court of Barcelona, upheld the invalidity action due to lack of inventive step and dismissed the lack of novelty.

This decision was reached following the method used by the EPO (European Patent Office) in the analysis of inventive step: The problem-solution approach.

The application of its 3 main-step method, includes the following considerations:

1. Determining the closest prior art: the Court considers that the DE'127 German patent request (provided by MARTIN LLOVERAS) is the closest prior art document to the invention. This document, in the Court's opinion, resolves an identical technical problem exposed in the invention by considering that the confectionery mass is included in the general term of fluid mass.
2. Establishing the “objective technical problem” to be solved: the Court, based on document DE' 127, determines that it would be obvious for a skilled person (industrial engineer) that lifting the edges of the tape would be the solution to the problem of the patent.
3. Assessing whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person: the Court considers that when the skilled person reads the DE'127 document, he or she would recognise the technical problem and without any invention, would know how to solve it by folding the edges of the tape upwards.

Therefore, the Court upheld the nullity of the ten claims of the ES'320 patent, ordering the cancellation of its registration in the Spanish Patent and Trademark Office (OEPM) and ordering SOLLICH to pay costs.

The decision of Commercial Court nº1 of Barcelona is final.

4 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEJA SIN EFECTO ALGUNAS DE LAS TASAS QUE VENÍAN GRAVANDO LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. THE SPANISH CONSTITUTIONAL COURT ABOLISHES CERTAIN TAXES ON JUDICIAL PROCEEDINGS CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY

La Ley 10/2012, de 20 de noviembre regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, lo que en materia de propiedad intelectual e industrial significa el pago de una tasa variable y el

Law 10/2012, of 20 November, regulates certain taxes related to the Administration of Justice, which, in intellectual property matters, means paying both a variable and a fixed rate tax in first

pago de una tasa fija en primera instancia, apelación y casación, según correspondiera, tanto en vía civil como en vía contencioso-administrativa.

El 19 de febrero de 2013 el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados interpuso recurso (Rec. 973/2013) ante el Tribunal Constitucional (TC) contra algunos preceptos de dicha Ley por considerarlos inconstitucionales.

Se advierte que las tasas afectadas finalmente por la sentencia que resuelve este recurso, son sólo las exigidas a las personas jurídicas porque una reforma legislativa eximió del pago del tributo a las personas físicas.

En fecha de 21 de julio de 2016 el **TC ha dictado sentencia por la que estima parcialmente dicho recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de la mayor parte de las tasas fijadas para el acceso a la jurisdicción y la totalidad de las fijadas para la interposición de recursos.** El TC considera que las cuantías desproporcionadas de las mismas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (art. 24.1 CE) y producen un efecto disuasorio en los mismos a la hora de acudir a los tribunales de justicia en el ejercicio de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En lo que afecta a los procedimientos de propiedad intelectual e industrial, el TC declara inconstitucional y anula la cuota variable que se añadía a la cuota fija, y cuya cuantía era la que resultaba de aplicar el tipo de gravamen que correspondiera al valor económico del litigio.

Además, el Tribunal también anula la tasa de 800€ para interponer recurso de apelación y la de 1.200€ para los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal en el orden jurisdiccional civil.

En cuanto al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, el TC anula la tasa de 350€ para interponer recurso contencioso-administrativo ordinario; así como las de 800€ y 1.200€ para interponer recurso de apelación y recurso de casación respectivamente en cualquiera de sus modalidades.

En definitiva, en los procedimientos civiles ordinarios en materia de propiedad intelectual e industrial, si bien seguirá teniendo que abonarse la tasa judicial en primera instancia para las personas jurídicas en cuanto a la cuota fija (300€), dejará de tener que abonarse la tasa variable y todas las tasas –fijas y variables- en las demás instancias, es decir, en apelación y en casación.

En cuanto a los procedimientos contencioso-administrativos, no será necesario abonar ninguna de las tasas, ni la fija ni la variable, ya que el TC ha anulado las correspondientes a primera instancia, apelación y casación.

Destacar por último que el TC acuerda que, en virtud del principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad de las tasas no tendrá carácter retroactivo, por lo que no procederá la devolución de las tasas ya abonadas en relación con las tasas declaradas nulas.

instance, appeal and cassation, as appropriate, both in civil and contentious-administrative proceedings.

On February 19, 2013, the Socialist Parliamentary Group of the Congress of Deputies brought an action (Rec. 973/2013) before the Spanish Constitutional Court challenging the constitutionality of certain provisions of the aforementioned Act.

It must be pointed out that the taxes finally affected by this sentence which resolves the action are only those demanded of legal persons given that a legislative reform has already exempted individuals from this payment.

On 21 July, 2016 the **Constitutional Court issued a judgment partially admitting such action, declaring most of the taxes set for access to the courts and all those set for bringing appeals, to be unconstitutional and invalid.** The Court considers that the disproportionate amounts of the taxes violate the right to effective judicial protection of citizens (art. 24.1 CE) and act as a deterrent when citizens turn to the courts to exercise their fundamental right to effective judicial protection.

As concerns intellectual property proceedings, the Constitutional Court declares that the variable tax which was added to the fixed tax is unconstitutional and invalid. The amount was determined by applying the corresponding tax rate to the economic value of the dispute.

In addition, the Court also abolishes the €800 tax for filing an appeal and the €1,200 tax for cassation appeal and extraordinary procedural infringements in the civil courts.

As for the contentious-administrative proceedings, the Constitutional Court invalidates the €350 tax on bringing ordinary contentious-administrative actions; as well as the taxes of €800 and €1,200, for filing appeal and cassation, respectively, in all its forms.

In conclusion, in ordinary civil proceedings on intellectual property matters, although it will still be necessary to pay the fixed rate (300€) in the first instance for legal persons, it will no longer be necessary to pay the variable tax, nor any other tax –fixed or variable- in the other instances, i.e., on appeal and on cassation.

As for the contentious-administrative proceedings, no taxes, either fixed or variable, will need to be paid, as the Constitutional Court has invalidated those corresponding to the first instance, appeal and cassation.

Finally, it must be pointed out that the Court agrees that, under the principle of legal certainty, the declaration of invalidity of the taxes is not retroactive in nature, so none of the invalidated taxes which have already been paid will be returned.

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.