

- 1 Perfumería de equivalencia
Smell-alike perfumes
- 2 Competencia desleal
Unfair competition
- 3 Patentes farmacéuticas
Pharmaceutical patents
- 4 Competencia judicial en PI
Judicial competence in IP

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º
08034 Barcelona
Tel: +34 93 202 34 56

MADRID

C/ Núñez de Balboa 120, 5º
28006 Madrid
Tel: +34 91 353 36 77

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

1 NUEVA CONDENA JUDICIAL A EQUIVALENZA POR EL USO DE MARCAS RENOMBRADAS PARA VENDER SUS PERFUMES DE SUPUESTA IMITACIÓN
NEW COURT RULING AGAINST EQUIVALENZA FOR THE USE OF WELL-KNOWN TRADEMARK TO SELL THEIR SMELL-ALIKE PERFUMES

Mediante sentencia de 13 de febrero de 2017, el Juzgado de Marca de la Unión Europea nº 2 de Alicante ha estimado la demanda interpuesta por GUCCIO GUCCI, SPA, HUGO BOSS Trademark Management GmbH & co.KG, LACOSTE SA, PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA y HFC PRESTIGE PRODUCTS SA contra la sociedad española EQUIVALENZA RETAIL, SL (“EQUIVALENZA”).

La demanda se interpuso por el ofrecimiento y comercialización de perfumes de imitación haciendo referencia a las marcas registradas de los perfumes supuestamente imitados pertenecientes a las marcas HUGO BOSS, GUCCI y LACOSTE. Este uso de marca se llevó a cabo en los denominados “listados de equivalencias” suministrados por EQUIVALENZA a sus distribuidores y clientes, que vinculan las referencias numéricas de los perfumes de imitación con las marcas de los perfumes originales, así como oralmente en el discurso comercial utilizado por la cadena de tiendas EQUIVALENZA.

EQUIVALENZA ya había sido condenada por el uso de marcas de terceros por la anterior Sentencia del Juzgado de Marcas de la Unión Europea nº 1 de 14 de enero de 2015 (confirmada por la Audiencia Provincial de Alicante) como resultado de la demanda interpuesta por CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S y ANTONIO PUIG, S.A. A pesar de esta primera condena, y aunque tomó medidas para hacer más difícil la prueba del uso de listas de equivalencia, EQUIVALENZA no cambió su modelo de negocio. De hecho, se consiguió probar en este nuevo procedimiento que EQUIVALENZA proporciona los listados de equivalencia a sus distribuidores para que puedan hacer el vínculo entre las marcas de los demandantes y sus productos y, al mismo tiempo, en un doble discurso, les dice que el uso de las marcas no está permitido y que deben memorizar las referencias correspondientes.

A pesar de los intentos de EQUIVALENZA de argumentar un cambio en su modelo de negocio,

By its Judgement of 13 February 2017, the European Union Trademark Court nº2 of Alicante has upheld the lawsuit filed by GUCCIO GUCCI, SPA, HUGO BOSS Trademark Management GmbH & co.KG, LACOSTE SA, PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA and HFC PRESTIGE PRODUCTS SA against the Spanish company EQUIVALENZA RETAIL, SL (“EQUIVALENZA”).

The lawsuit was filed for the offering and sale of smell-alike perfumes by making reference to the trademarks of the allegedly imitated perfumes belonging to the brand houses HUGO BOSS, GUCCI and LACOSTE. Such use of trademarks was made in the so-called “comparison lists” supplied by EQUIVALENZA to its distributors and clients, which link the numerical references of the smell-alike perfumes with the trademarks of the original perfumes, as well as orally in the sales speech used in the EQUIVALENZA chain of stores.

EQUIVALENZA had already been sentenced for the use of third parties’ trademarks by the previous Judgement of European Union Trademark Court nº 1 of January 14, 2015 (confirmed by the Alicante Court of Appeal) as a result of the lawsuit filed by CAROLINA HERRERA LIMITED, PUIG FRANCE, S.A.S. and ANTONIO PUIG, S.A. Despite this first conviction, and although it did take steps to make the use of comparison lists more difficult to prove, EQUIVALENZA did not change its business model. In fact, it was proven in this new legal proceeding that EQUIVALENZA provides the comparison lists to its distributors so that they can make the link between the plaintiffs’ brand and their products, and at the same time, in duplicitous speech, it tells them that use of the trademarks is not allowed and that they must memorize the corresponding references.

Despite attempts by EQUIVALENZA to argue a change in its business model consisting of the sale of perfumes through olfactory families,

consistente en la venta de perfumes por familias olfativas, el Juez consideró que se había probado que EQUIVALENZA está en el origen de las listas de comparación.

La sentencia declara que tales actos infringen las marcas notoriamente conocidas de los demandantes, ya que se trata de parasitismo de las marcas con renombre, aprovechándose indebidamente de su reputación, atracción y prestigio. Además, el Juzgado declara que tal uso de las marcas de perfumes famosos para vender perfumes de imitación supone la comisión de actos de competencia desleal, por aprovechamiento indebido de la reputación de otra parte en el mercado y por publicidad comparativa ilegal presentando sus productos como imitaciones o réplicas de los perfumes de los demandantes.

En consecuencia, la sentencia ordena a EQUIVALENZA que cese y se abstenga de ofrecer, comercializar o promover sus perfumes utilizando las marcas de los demandantes, a retirar del mercado, a destruir y dejar de suministrar cualquiera de los materiales, listados de equivalencia o medios de identificación que contengan dichas marcas y abstenerse de suministrar a las tiendas EQUIVALENZA cualquier material que contenga las marcas registradas de la demandante. Asimismo, EQUIVALENZA ha sido condenada a indemnizar a los demandantes, a publicar la sentencia en dos periódicos españoles y a pagar las costas del procedimiento.

Cabe destacar, como novedad respecto a la sentencia anterior, que EQUIVALENZA también ha sido condenada a cambiar las referencias numéricas de los perfumes que ha estado utilizando junto con las marcas registradas de los demandantes. Esto se basa en el hecho de que con el uso de la misma referencia numérica asociada durante un largo período de tiempo con las marcas de los demandantes, se ha establecido una asociación en la mente del consumidor y, por tanto, se aprovecha indebidamente de la reputación de las marcas de los demandantes.

Esta Sentencia no es definitiva y puede ser recurrida ante el Tribunal de Marcas de la Unión Europea de Alicante.

the Judge considered that it had been proved that EQUIVALENZA is at the source of the comparison lists.

The Judgement declares that such acts infringe the plaintiffs' well-known trademarks, as they are effectively free riding on the coat-tails of the trademarks with a reputation, taking unfair advantage of the repute, attraction and prestige of such trademarks. Additionally, the Court declares that such use of the trademarks of famous perfumes to sell smell-alike perfumes amounts to acts of unfair competition, namely taking unfair advantage of another party's reputation in the market and making unlawful comparative advertising by presenting its products as imitations or replicas of the plaintiffs' perfumes.

Consequently, the Judgement orders EQUIVALENZA to cease and refrain from offering, marketing or promoting its perfumes using the plaintiffs' trademarks, to withdraw from the market, destroy and stop supplying any of the materials, comparison lists or means of identification containing such trademarks and to refrain from providing the EQUIVALENZA shops with any material containing the plaintiff's trademarks. Additionally, EQUIVALENZA has been sentenced to financially compensate and pay damages to the plaintiffs, to publish the judgement in two Spanish newspapers and to pay the costs of the proceedings.

It is worth noting that this time there is a new addition to the sentences of the previous Judgement. EQUIVALENZA has also been sentenced to change the numerical references of the perfumes that it has been using together with the plaintiff's trademarks. This is based on the fact that the use of the same numerical reference associated during a long period of time with the plaintiffs' brands has established an association in the consumer's mind, and thus takes undue advantage of the well-known character of the plaintiffs' trademarks.

This Judgement is not final and can be appealed before the European Union Trademark Court of Appeal of Alicante.

2 INEXISTENCIA DE ACTOS DE IMITACIÓN POR AUSENCIA DE SINGULARIDAD COMPETITIVA EN EL PRODUCTO DE LA DEMANDANTE LACK OF IMITATION ACTS DUE TO ABSENCE OF COMPETITIVE SINGULARITY IN THE PLAINTIFF'S PRODUCT

En su sentencia de 22 de diciembre de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Barcelona desestimó íntegramente la demanda de NILED S.A.E. contra SOFAMEL S.L. por falta de singularidad competitiva de los terminales conectores TTP de NILED, exigida para la aplicación del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante LCD).

Antecedentes

NILED y SOFAMEL son dos empresas españolas del sector eléctrico dedicadas a la fabricación y comercialización de material de conexión, anclaje y fijación para instalaciones en redes de distribución.

By judgment of 22 December, 2016, the Commercial Court no. 7 of Barcelona dismissed, in its entirety, the action of NILED S.A.E. against SOFAMEL S.L. The Court based this decision on the lack of competitive singularity of NILED's TTP connector terminals, which is required for the application of article 11.2 of the Unfair Competition Act (hereinafter LCD).

Background

NILED and SOFAMEL are two Spanish electrical sector companies dedicated to the manufacture and commercialization of materials

Los terminales TTP objeto de la demanda son productos de NILED, y los terminales TTGA son productos de SOFAMEL.

Por carta de mayo de 2015, NILED y la empresa perteneciente al mismo grupo RIDELIN, formularon requerimiento a SOFAMEL para el cese en la fabricación y comercialización de los terminales conectores TTGA, por considerar que constituían una copia servil de los TTP de NILED y una infracción de determinadas patentes de RIDELIN sobre las que NILED alegaba ser la licenciataria exclusiva.

SOFAMEL dio respuesta a esa reclamación alegando, sobre la base de un informe de la EPO (European Patent Office), la falta de novedad de las patentes en las que NILED y RIDELIN basaban su reclamación.

Ante la desestimación por parte de SOFAMEL de dicha reclamación, NILED formuló demanda contra aquella ejercitando únicamente la acción por competencia desleal.

Procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil

Los argumentos principales de la demanda de NILED fueron:

- Novedad del producto pionero TTP sobre el que RIDELIN solicitó la patente europea (en trámite).
- Competencia en el mercado con SOFAMEL, que comercializa un conector (terminal TTGA) que constituye una copia servil del terminal TTP, por lo que procede la aplicación del artículo 11 de la LCD.

Por otro lado, los argumentos de defensa de la demandada SOFAMEL fueron:

- Falta de novedad del producto TTP dada la falta de novedad de la patente solicitada por RIDELIN (basándose en el informe de la EPO), que conlleva una falta de singularidad competitiva en el mercado del producto de la actora.
- Falta de riesgo de asociación debido a la especialización del público consumidor al que se dirigen los conectores, al hecho de que los productos son atractivos por su función y no por su forma, y a la necesidad de homologación por las compañías eléctricas para su comercialización.

Decisión Judicial

Partiendo de que el artículo 11.1 LCD proclama la libre imitabilidad de las prestaciones (siempre que no exista un derecho de exclusiva sobre ellas), el Juzgado analiza la apreciación del ilícito competencial del artículo basándose en los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la imitación confusoria, prevista en el art. 11.2 LCD, como excepción al principio de libre imitabilidad. Al efecto, el juzgado señala que se precisa lo siguiente:

- La confluencia de tres requisitos positivos: (i) la existencia de imitación que consista en la copia de un elemento esencial que confiera al producto su singularidad competitiva (ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales, no de sus formas de presentación (iii) la idoneidad de la imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación y su origen empresarial.

for connection, anchorage and fixation for installations of distribution networks.

The TTP terminals, object of the action, are NILED's products, and the TTGA terminals are SOFAMEL's products.

By means of a cease and desist letter of May 2015, NILED and the company belonging to the same company group RIDELIN, required SOFAMEL to cease the manufacture and commercialization of the TTGA connector terminals, claiming that the TTGA terminals constituted a slavish copy of NILED's TTP connector terminals, and were an infringement of specific RIDELIN patents for which NILED claimed to be the exclusive licensee.

SOFAMEL responded to the cease and desist letter claiming, on the basis of an EPO (European Patent Office) report, the lack of novelty of the patents on which NILED and RIDELIN based their claim.

When SOFAMEL disputed such claims, NILED sued them by exercising an action based solely on unfair competition.

Commercial Court Procedure

The main arguments of NILED's claim were:

- Novelty of the pioneering TTP product on which RIDELIN filed the European patent application (pending).
- Competition in the market with SOFAMEL, which sells a connector (TTGA terminal) that constitutes a slavish copy of the TTP terminal, thus making Article 11 of the LCD applicable.

Furthermore, the main arguments of the defendant, SOFAMEL, were:

- Lack of novelty of the TTP product given the lack of novelty of the patent filed by RIDELIN (based on the EPO report), which entails a lack of competitive singularity of the plaintiff's product on the market.
- Lack of risk of association due to the specialization of the target consumers of these connectors, the fact that the products are attractive for their function, rather than form, and the need for homologation by electric companies for their commercialization.

Court decision

Given that article 11.1 LCD states that products or services may be freely imitated (when there are no exclusive rights over them), the Court analyses the article's concept of unfair competition based on the requirements of the jurisprudence for confusing imitation, set forth in article 11.2 LCD, as an exception to the principle of free imitation. To this effect, the Court points out that the following is required:

- The confluence of three positive requirements: (i) the existence of an imitation consisting of a copy of an essential element that confers competitive singularity on the product (ii) the imitation must be of material creations, not their form of presentation. (iii) the imitation must be suitable for leading the consumer to make an association with regard to the products or services and its company of origin.

- La ausencia de dos circunstancias de índole negativa: (i) prestación no amparada por un derecho de exclusiva (ii) no concurrencia de la inevitabilidad del riesgo de asociación.

La singularidad competitiva, añade el Juzgado, concurre cuando la prestación incorpore rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras de igual naturaleza en el sector, y exige además el asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación original objeto de imitación. Asimismo, esta singularidad, debe hacer que el consumidor asocie la prestación imitadora con la imitada, induciéndole a creer que procede del mismo empresario o de empresas vinculadas entre sí.

Atendiendo a estos requisitos y tras la valoración conjunta de las pruebas periciales aportadas por las partes, el Juzgado concluye que el conector terminal TTP de NILED carece de la suficiente singularidad competitiva. Asimismo, señaló que existen documentos (norma IBERDROLA 2010 y NORMA UNE 2010) que recogen figuras parecidas al producto de la actora, lo que supone una divulgación previa e implica una importante disminución de la posible singularidad competitiva del producto de la actora, lo que hace que no pueda aplicarse el artículo 11.2 LCD.

Por último, y en relación al riesgo de asociación del consumidor, el Juzgado manifiesta que debe tenerse en cuenta que los destinatarios de estos productos son especialistas en la materia, y que son los documentos técnicos de algunos de los destinatarios de los productos, los que recogen buena parte de los elementos que para la demandante singularizan su producto.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº7 de Barcelona es firme.

- The absence of two negative circumstances: (i) products or services not covered by an exclusive right (ii) non-concurrence of the inevitability of association risk.

The Court adds that competitive singularity exists when the products and services have differential features that distinguish them enough from others in the sector of a similar nature, and in addition, it requires the sufficient establishment and implementation in the market of the original products and services which are object of the imitation. Furthermore, this singularity must cause the consumer to make an association between the imitating products and services and the imitated products and services, so that they are led to believe that they come from the same or related companies.

Based on these requirements, and after evaluating the expert evidence provided by the parties, the Court concludes that NILED's TTP connector terminals lack competitive singularity. Furthermore, the Court pointed out that there are previous documents (IBERDROLA 2010 and UNE 2010 STANDARD) that include similar figures to the plaintiff's product, which means there was prior disclosure, and implies a significant decrease of the possible competitive singularity of the plaintiffs' product, and thus, article 11.2 LCD does not apply.

Finally, with regard to the risk of causing association in the consumer, the Court stated that it must be taken into account that the consumers of these products are specialists, and that it is the technical documents of some of the consumers of the products which describe a significant part of the characteristics which the plaintiff says define the singularity of its product.

The decision of the Commercial Court no. 7 of Barcelona is final.

3 LOS JUECES DE PATENTES DE BARCELONA DESESTIMAN UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES EN EL CASO METOTREXATO BARCELONA PATENT JUDGES DISMISS PRELIMINARY INJUNCTION MOTION IN METHOTREXATE CASE

El pasado 20 de diciembre de 2016 el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona desestimó una solicitud de medidas cautelares previas de medac contra Accord en un caso de patentes en relación con una determinada formulación del principio activo metotrexato.

Antecedentes

La compañía alemana medac es titular de la patente europea EP2046332 (en adelante EP'332), que lleva por título "Soluciones concentradas de metotrexato". La patente se solicitó el 20 de julio de 2007 con prioridad de 21 de julio de 2006.

La patente EP'332 explica que en el estado de la técnica se utilizaban inyecciones subcutáneas de metotrexato con diferentes concentraciones de hasta 25mg/ml para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, y que estas inyecciones producen dolor a los pacientes debido al gran volumen de líquido que debe administrarse bajo la piel.

On 20 December 2016 the Commercial Court No. 4 of Barcelona dismissed a preliminary injunction motion filed by medac against Accord in a patent case regarding a particular formulation of the active ingredient methotrexate.

Background

The German company medac is the holder of European patent EP2046332 (hereinafter EP'332), entitled "Concentrated Methotrexate Solutions". The patent was filed on 20 July 2007 with a priority date of 21 July 2006.

The EP'332 patent explains that subcutaneous injections of methotrexate with different concentrations of up to 25mg/ml were used in the prior art for the treatment of autoimmune diseases, and that these injections cause pain in patients due to the large volume of liquid that must be administered under the skin.

La patente pretende solucionar este problema aumentando la concentración de metotrexato hasta los 50mg/ml para reducir el volumen de la inyección.

Las reivindicaciones de la patente protegen el metotrexato para administración subcutánea con una concentración de 50mg/ml para el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias inflamatorias. Esta formulación se comercializa por medac bajo la marca Metoject®.

Hechos

El día 26 de julio de 2016 medac solicitó medidas cautelares previas contra Accord por supuesta infracción de la patente EP'332 por la inminente comercialización de jeringuillas precargadas de metotrexato con una concentración de 50mg/ml.

Accord se defendió alegando la falta de apariencia de buen derecho de medac. En concreto, Accord alegó la nulidad de la patente EP'332 por falta de actividad inventiva, y subsidiariamente por insuficiencia en la descripción.

Respecto a la falta de actividad inventiva, Accord utilizó dos documentos como puntos de partida igualmente válidos (estado de la técnica más cercano):

- Una carta de Russo et al. publicada en 2000, que describe un estudio con inyecciones parenterales de metotrexato para el tratamiento de la Artritis Juvenil Crónica, en el que el 20% de los niños reportaron dolor en el lugar de la inyección (en adelante, "Russo").
- Un artículo de Jansen et al. publicado en noviembre de 1999, que describe el uso de inyecciones subcutáneas de metotrexato con una concentración de 25mg/ml para el tratamiento de la Artritis Reumatoide (en adelante, "Jansen").

Accord argumentó que la única diferencia entre la supuesta invención de la patente y cualquiera de estos dos documentos era la mayor concentración del fármaco, y alegó que aumentar la concentración del metotrexato para disminuir el volumen de la formulación era una solución evidente para el experto en la materia que buscara reducir el dolor de la inyección.

En este sentido, Accord se apoyó en dos sentencias extranjeras en pleitos paralelos, una del Reino Unido y otra de Holanda, que ya habían declarado la nulidad de la patente EP'332. La sentencia británica, que es firme, concluyó la falta de actividad inventiva de la patente a partir de Russo. Por su parte, el Tribunal holandés entendió que la patente carece de actividad inventiva partiendo de Jansen.

Por su parte, medac defendió la validez de la patente EP'332 alegando que en su día fue mantenida por la División de Oposición de la EPO (decisión de 4 de febrero de 2013).

Por otro lado, desde el punto de vista técnico, medac argumentó que un experto no habría aumentado la concentración de metotrexato en la inyección subcutánea por un supuesto temor a la aparición de efectos secundarios.

Además, medac defendió que, en todo caso, el experto que hubiera querido reducir el volumen de

The patent aims to solve this problem by increasing the concentration of methotrexate to 50mg/ml in order to reduce the volume of the injection.

The claims of the patent protect methotrexate for subcutaneous administration with a concentration of 50mg/ml for the treatment of inflammatory autoimmune diseases. This formulation is marketed by medac under the trademark Metoject®.

Facts

On 26 July 2016, medac filed a preliminary injunction motion against Accord for alleged infringement of the EP'332 patent for the imminent commercialization of pre-filled syringes of methotrexate with a concentration of 50 mg/ml.

Accord defended itself alleging the prima facie weakness of medac's case. Specifically, Accord alleged the invalidity of the EP'332 patent due to lack of inventive step, and alternatively due to insufficiency of its disclosure.

With regard to lack of inventive step, Accord put forward two documents as equally valid starting points (closest prior art):

- A letter by Russo et al. published in 2000, which describes a study using parenteral injections of methotrexate for the treatment of Juvenile Chronic Arthritis, in which 20% of children reported pain at the site of the injection (hereinafter "Russo").
- An article by Jansen et al. published in November 1999, which describes the use of subcutaneous injections of methotrexate with a concentration of 25mg/ml for the treatment of Rheumatoid Arthritis (hereinafter "Jansen").

Accord argued that the only difference between the patent's alleged invention and either of these two documents was the higher concentration of the drug. Accord argued that increasing the concentration of methotrexate to decrease the volume of the formulation was an obvious solution for the skilled person who aimed to reduce the pain of the injection.

In this regard, Accord relied on two foreign decisions in parallel proceedings, one from the UK and another from the Netherlands, which had already revoked the EP'332 patent. The UK judgment, which is final, revoked the patent due to lack of inventive step starting from Russo. In turn, the Dutch Court concluded that the patent lacks inventive step over Jansen.

For its part, medac asserted the validity of the EP'332 patent alleging that it had been upheld at the time by the Opposition Division of the EPO (decision of 4 February 2013).

Furthermore, from a technical point of view, medac argued that an expert would not have increased the concentration of methotrexate in the subcutaneous injection due to an alleged fear of the occurrence of side effects.

Moreover, medac argued that, in any case, the expert who wished to reduce the volume of

las inyecciones subcutáneas habría dividido la dosis en inyecciones múltiples en vez de aumentar la concentración.

Decisión

El Juzgado acogió el planteamiento de Accord y denegó las medidas cautelares mediante Auto de 20 de diciembre de 2016, deliberado por los tres Jueces de Patentes de Barcelona.

En primer lugar, el Juzgado determinó que el experto en la materia en este caso es un grupo formado por un médico especialista (reumatólogo y/o dermatólogo) y un formulador.

A continuación, el Juzgado analizó la actividad inventiva de la patente partiendo de Russo como estado de la técnica más cercano. Al respecto, el Auto concluye que al experto en la materia que partiera de Russo le habría resultado evidente optimizar el volumen de la inyección para reducir su dolor aumentando la concentración del fármaco. En este sentido, el Juzgado rechazó el argumento de medac sobre la posibilidad de realizar inyecciones múltiples.

Además, el Juzgado tuvo en cuenta que en la sentencia británica se constata que los propios médicos le venían pidiendo a medac que aumentara la concentración debido al dolor que provocaba el volumen de las inyecciones.

Por último, respecto al valor concreto de 50mg/ml, el Juzgado, apoyándose en la sentencia holandesa, apunta que se trataría de un valor arbitrario que, por definición, no puede contribuir a la actividad inventiva de la patente.

Al concluir la falta de actividad inventiva partiendo de Russo, el Juzgado ya no necesitó pronunciarse sobre el resto de alegaciones de nulidad de la patente (falta de actividad inventiva partiendo de Jansen e insuficiencia de la descripción).

El Juzgado concluyó la falta de peligro en la demora al no haber presentado medac demanda principal pasados 5 meses desde la solicitud de medidas cautelares previas

Por otra parte, el Juzgado también concluyó la falta de peligro en la demora toda vez que medac seguía sin presentar la demanda principal más de 5 meses después de haber solicitado las medidas cautelares previas.

Medac ha apelado esta decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

subcutaneous injections would have divided the dose into multiple injections instead of increasing the concentration.

Decision

The Court upheld Accord's arguments and dismissed the preliminary injunction motion by means of a decision dated 20 December 2016, which was deliberated by the three Patent Judges of Barcelona.

First of all, the Court established that the person skilled in the art in this case is a group formed by a specialist clinician (i.e. a rheumatologist and/or dermatologist) and a formulator.

The Court then analyzed the inventive step of the patent starting from Russo as closest prior art. In this regard, the decision concludes that, starting from Russo, it would have been obvious to a person skilled in the art to optimize the volume of the injection to reduce pain by increasing the drug concentration. In this respect, the Court rejected medac's argument regarding the alleged possibility of using multiple injections.

In addition, the Court took into account that the UK judgement acknowledged that clinicians themselves were already asking medac to increase the concentration in light of the pain caused by the injection volumes.

Finally, regarding the specific value of 50mg/ml, the Court, relying for this on the Dutch judgment, points that it would be an arbitrary value, which, by definition, cannot contribute to the inventive step of the patent.

As the Court concluded the lack of inventive step of the patent starting from Russo, it did not need to decide on the rest of the invalidity allegations (lack of inventive step starting from Jansen and insufficiency of disclosure).

The court concluded the lack of urgency because, 5 months after filing the PI motion, medac had not yet filed the main infringement action

Lastly, the Court also concluded the lack of urgency in medac's motion because, more than 5 months after filing the preliminary injunction motion, it had not yet filed the main infringement action.

Medac appealed this decision before the Barcelona Court of Appeal.

4 ACUERDO ATRIBUCIÓN EN EXCLUSIVA DEL CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL AGREEMENT FOR THE EXCLUSIVE ASSIGNMENT OF THE KNOWLEDGE OF IP MATTERS

El pasado día 21 de febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Acuerdo de fecha 2 de febrero de 2017 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se atribuye en exclusiva, a determinados Juzgados de lo Mercantil de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Madrid

On February 21, 2017, the Official State Bulletin (BOE) published the agreement of February 2, 2017 of the General Council of the Judiciary (CGPJ) which exclusively assigned to certain Commercial Courts of the Autonomous Communities of Catalonia, Madrid and

y Comunidad Valenciana, el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la Ley 17/20001, de 7 de diciembre, de Marcas y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Este acuerdo trae causa de lo establecido en el artículo 118 de la Ley de Patentes que dice en su punto segundo:

“Será objetivamente competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes”.

En virtud de las disposiciones adicionales primeras contenidas en la Ley de Marcas y Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, el anterior artículo también es de aplicación a tales materias.

En efecto, las referidas disposiciones adicionales primeras han sido modificadas por la disposición final tercera y cuarta de la Ley de Patentes de 2015, respectivamente, para adaptarlas a los cambios de dicha ley. Asimismo, se ha añadido en la disposición adicional primera de las dos leyes (Marcas y Diseños) un párrafo relativo a la competencia exclusiva de los Juzgados de Marca de la Unión Europea cuando se ejerciten acciones acumuladas de las que una de ellas esté basada en un título comunitario.

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo del CGPJ, la distribución de las competencias en las referidas materias es la siguiente:

- En Cataluña: Los Juzgados de lo Mercantil de Barcelona nºs 1, 4 y 5 conocerán los litigios civiles derivados de la Ley de Patentes y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, mientras que los Juzgados de lo Mercantil de dicha ciudad nºs 2, 6, 8 y 9 conocerán de los litigios civiles derivados de la Ley de Marcas.
- En Madrid: Los Juzgados de lo Mercantil de Madrid nºs 6, 7, 8, 9, 10 y 11 conocerán de los litigios civiles derivados de la Ley de Patentes, de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- En la Comunidad Valenciana: El Juzgado de lo Mercantil de Valencia nº 2 conocerá de los litigios civiles derivados de la Ley de Patentes, mientras que los Juzgados de lo Mercantil de dicha ciudad nºs 1 y 3 conocerán de los litigios civiles derivados de la Ley de Marcas y de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Este acuerdo es la consolidación de la tan esperada especialización de los Juzgados mercantiles españoles en asuntos de Propiedad Industrial (en particular, patentes, marcas y diseños).

El presente Acuerdo produce efectos desde el 1 de abril de 2017, coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva Ley de Patentes.

Valencia, the knowledge of IP matters that may arise based on the Patent Act 24/2014 of July 24th, the Trademark Act 17/2001 of December 7th and the Industrial Design Act 20/2003 of July 7th.

This Agreement arises from what is established in article 118 of the Patent Act, which states in its second paragraph that:

“Objective competence shall be attributed to the Commercial Court Judge of the city where the High Court of Justice is located in those autonomous communities in which the General Council of the Judiciary has agreed to exclusively assign the knowledge of the patent cases”.

According to the first additional provisions of the Trademark Act and the Industrial Design Act, the aforesaid articles are also applicable to said subjects.

In fact, the referred first additional provisions have been amended by the third and fourth final provisions of the Patent Act of 2015, respectively, to be adjusted to the changes of said act. Likewise, a paragraph has been added in the first additional provision of both Acts (Trademarks and Industrial Designs), regarding the exclusive assignment to the European Union Trademark Courts when joint actions shall be exercised, one of them being based on an EU community registry.

According to what is established by the Agreement of the GCPJ, the distribution of the competences on the referred subjects is as follows:

- In Catalonia: The Commercial Courts No. 1, 4 and 5 of Barcelona shall deal with the civil proceedings based on the Patent Act and the Industrial Design Act, while the Commercial Courts No. 2, 6, 8 and 9 of the city shall deal with the civil proceedings based on the Trademark Act.
- In Madrid: The Commercial Courts of Madrid No. 6, 7, 8, 9, 10 and 11 shall deal with the civil proceedings based on the Patent Act, the Trademark Act and the Industrial Design Act.
- In the region of Valencia: The Commercial Court No. 2 of Valencia shall deal with the civil proceedings based on the Patent Act, while the Commercial Courts No. 1 and 3 of the city shall deal with the civil proceedings based on the Trademark Act and the Industrial Design Act.

This agreement means the consolidation of the long awaited specialization of the Spanish Commercial Courts in IP matters (in particular, patents, trademarks and industrial designs).

This agreement took effect on April 1, 2017, coinciding with the entry into force of the new Patent Act.

GRAU & ANGULO
ABOGADOS

BARCELONA

C/ Josep Irla i Bosch 5-7, 8º
08034 Barcelona, Spain
Tel: +34 93 202 34 56
Fax: +34 93 240 53 83

MADRID

C/ Núñez de Balboa 120, 5º
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.