

## ESTUDIO JURÍDICO BAYLOS



Fundado en 1943 por Hermenegildo Baylos Corroza

### PATENTES

La revisión del EPC de 1973 y entrada en vigor del EPC 2000.

Pág. 01

### PATENTS

*EPC 1973 Review and Entry into Force of EPC 2000.*

Page 02

### FALSIFICACIONES

Los juicios rápidos ante la defraudación de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Pág. 03

### ANTICOUNTERFEITING

*Speedy trials for frauds of intellectual property rights.*

Page 04

### MARCAS

CITIBANK vs. CITI  
Papel de la OAMI en los recursos ante el TPI y notas sobre el renombre.

Pág. 05

### TRADE MARKS

*CITIBANK vs. CITI OHIM'S position in appeals before CFI and notes about the well-known character.* Page 06

### PATENTES

Las actuaciones necesarias para solicitar una autorización de comercialización de un medicamento genérico no son actos infractores.

Pág. 08

### PATENTS

*The actions required to request authorization to commercialize generic drugs are not legal infringements.* Page 08

## PATENTES



## La revisión del EPC de 1973 y entrada en vigor del EPC 2000.

Por **David Gómez Sánchez**, Asociado  
d.gomez@baylos.com

El Convenio sobre la Patente Europea de 1973 (EPC 1973, utilizando nomenclatura anglosajona) ha sido modificado a través del Acta de Revisión de 29 de noviembre de 2000. La nueva versión del Convenio ha sido denominada EPC 2000, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Acta de Revisión, ha entrado en vigor el pasado 13 de diciembre de 2007.

La Revisión del Convenio se ha realizado principalmente con dos objetivos: por un lado, adecuarse a las novedades legislativas internacionales, en particular al TRIPs ("Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights") y al PLT ("Patent Law Treaty"); y por otro lado, simplificar los procedimientos administrativos ante la Oficina Europea de Patentes, eliminando algunos requisitos que la práctica ha demostrado que resultaban innecesarios.

Entre las principales novedades de carácter sustantivo que se han introducido en el

EPC 2000 podemos destacar (i) la posibilidad de proteger mediante patente europea todas las invenciones en 'todos los campos de la tecnología'; (ii) la exclusión de la protección mediante patente europea de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico; (iii) la introducción de la Doctrina de los equivalentes para determinar el alcance de la protección de una patente europea concedida; (iv) la posibilidad de que una solicitud de patente europea pueda reivindicar la prioridad de una solicitud presentada en

un Estado miembro de la OMC aunque este Estado no sea parte del Convenio de París; (v) así como determinados aspectos relacionados con la novedad y el estado de la técnica.

Igualmente, entre las principales novedades de carácter formal, podemos destacar (i) la posibilidad de presentar la solicitud de patente en cualquier idioma (pudiendo en el plazo de dos meses desde la presentación aportar la traducción a uno de los idiomas de la EPO, que como es sabido, son el inglés, francés o alemán); (ii) todos los Estados parte del EPC se considerarán designados en la fecha de presentación; (iii) la posibilidad de reemplazar en el curso de la tramitación administrativa de la patente la descripción, dibujos y reivindicaciones por medio de una referencia a una solicitud anterior, debiendo indicar todos los datos necesarios para identificar dicha patente anterior; (iv) la posibilidad de que el titular pueda limitar la patente europea concedida o modificada tras un procedimiento de oposición u otro previo de limitación; (v) la posibilidad de solicitar

*La revisión del EPC se ha realizado principalmente con dos objetivos: adecuarse a las novedades legislativas internacionales y simplificar los procedimientos administrativos*

la revisión de cualquier decisión de la Cámara de Recursos por defectos fundamentales del procedimiento; (vi) la inclusión de dos soluciones en caso de no observación de un plazo, a saber, la continuación del procedimiento en determinados casos excepcionales y el restablecimiento de derechos.

El EPC 2000 resultará de aplicación a todas las solicitudes de patentes europeas -y por tanto, a todas las patentes concedidas en base a dichas solicitudes- que sean solicitadas a partir de la entrada en vigor del mismo.

Igualmente existe una tabla de disposiciones transitorias al EPC 2000 (puede consultarse en *OJ EPO 2007, Special Edition N°1, páginas 221-224*) en virtud de la cual algunas de las disposiciones contenidas en el EPC 2000 resultarán de aplicación tanto a las patentes concedidas con anterioridad así como a las solicitudes de patentes pendientes.

Finalmente debemos indicar que, en relación con el Reglamento que transpone el EPC 2000 (*The Implementing Regulation*), si bien fue adoptado un primer texto con fecha 12 de diciembre

de 2000, posteriormente ha sido necesario realizar determinadas modificaciones. Por este motivo, ha sido sustituido por un nuevo Reglamento con fecha 7 de diciembre de 2006, el cual ha entrado en vigor junto al EPC 2000 y que resulta de aplicación para todas las solicitudes, patentes, o decisiones que estén sujetas al EPC 2000, con la única excepción de la norma contenida en el artículo 62 (*Extended European search report*), la cual sólo se aplicará a las solicitudes de patentes europeas y solicitudes internacionales que se hayan presentado a partir del 1 de julio de 2005. □

## PATENTS



## *EPC 1973 Review and Entry into Force of EPC 2000.*

By **David Gómez Sánchez**, Associate  
p.merino@baylos.com

The European Patent Convention of 1973 (EPC 1973, using Anglo-Saxon nomenclature) was amended through the Review Act on 29 November 2000. The new version of the Convention was called EPC 2000 and by virtue of the provisions in article 8 of the Review Act came into effect on 13 December 2007.

The Convention Review was implemented primarily with two goals: on the one hand, to harmonize with new international legislatures, in particular the *TRIPs* (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) and the *PLT* (*Patent Law Treaty*); and on the other hand, to simplify the administrative procedures in relation to the European Patent Office, removing some requirements which practice has proved to be unnecessary.

Among the main substantive innovations entered in the EPC 2000, we can highlight (i) the possibility of protecting all inventions in 'all technology fields' by European patent; (ii) the protection exclusion of surgical, therapeutic and diagnosis treatment methods through European patent; (iii) the introduction of the Doctrine of the Equivalents to determine the scope of an authorized European patent; (iv) the possibility that a European patent application can claim the priority of an application filed in a

member State of the WTO even if this State is not part of the Paris Convention; (v) as well as certain aspects related to the innovation and the state of the technique.

Similarly, among the primary formal innovations, we can highlight (i) the possibility of submitting the patent application in any language (being able to provide the translation within two months from the patent application submission in one of the EPO languages, English, French or German, as everyone knows); (ii) all States who are part of the EPC will be considered appointed on the submission date; (iii) the possibility of replacing the description, drawings and claims during the patent administrative procedure with a reference to a previous application, indicating all of the necessary details to identify this previous patent; (iv) the possibility that the holder may limit the European patent granted or amended after an opposition procedure or another previous limitation; (v) the possibility of requesting that the review of any decision made by the Appeals Chamber due to basic procedure defects; (vi) the inclusion of two remedies in the event of a term not being complied with, namely, procedure continuation in certain exceptional cases and the re-establishment of rights.

The EPC 2000 will apply to all European patent applications -and therefore, to all patents granted in accordance with these applications- which are applied for as from

*The EPC review  
was implemented primarily  
with two goals:  
to harmonize with new  
international legislatures  
and to simplify  
the administrative  
procedures*

the moment when this comes into effect.

Besides, there is a transitory provisions table to the EPC 2000 (it can be consulted on *OJ EPO 2007, Special Edition No. 1, pages 221-224*) by virtue of which some of the provisions contained in the EPC 2000 will apply to both patents previously granted and pending patent applications.

Finally, we should indicate that, in relation to the Regulation transposed by the EPC 2000 (*The Implementing Regulation*), it was necessary to make certain subsequent amendments even though a first draft was adopted on 12 December 2000. As a result, it was substituted by a new Regulation dated 7 December 2006, which came into effect together with the EPC 2000 and is applicable to all applications, patents, or decisions which are subject to the EPC 2000, the only exception being the regulation contained in article 62 (*Extended European search report*), which is only applicable to European patent applications and international applications which have been submitted since 1 July 2005. □

FALSIFICACIONES



## Los juicios rápidos ante la defraudación de derechos de propiedad intelectual e industrial.

A propósito de la Sentencia núm. 227/08, de 13 de mayo del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Granada.

Por **Antonio Selas Colorado**, of Counsel  
a.selas@baylos.com

La Sentencia a la que nos referimos, ha sido dictada en un procedimiento que trae causa de una incautación, el pasado 8 de mayo, de productos de imitación de una conocida marca española de joyería, en un establecimiento del centro de Granada. Esta resolución resalta tanto por la celeridad con la que ha sido dictada (sólo cinco días después de la intervención) como por lo contundente de las penas impuestas a los imputados: un año de prisión, inhabilitación durante ese tiempo para el derecho de sufragio pasivo, multa de doce meses con cuota diaria de seis Euros, inhabilitación especial para el ejercicio del comercio durante dos años e indemnización al titular de la marca en la cantidad por éste reclamada.

Esta Sentencia constituye un claro ejemplo de lo acertado de las reformas legislativas de los últimos años de cara a facilitar a los titulares de derechos de propiedad intelectual o industrial mecanismos idóneos con los que defenderse del exorbitante aumento de usurpaciones de estos derechos al tiempo que se ha diseñado un procedimiento ágil y eficaz con el que afrontar este tipo de delitos.

En los últimos años se ha revisado con esmero la legislación sobre propiedad intelectual e industrial, siendo difícil encontrar en la última década un año en el que no haya entrado en vigor alguna reforma sobre estas materias.

Estas reformas se están realizando sobre todo a nivel de protección civil, aunque en los últimos años es también importante la reforma que se ha realizado para reforzar la protección penal.

Las modificaciones realizadas en el Código Penal dan una clara muestra del propósito del legislador. En este sentido cabe destacar que estos delitos han pasado de tener un carácter semipúblico, lo que

motivaba que se exigiese la presentación de denuncia por parte del titular del derecho, a ser perseguibles de oficio. Probablemente la reforma que mejor muestra la contundente intención del legislador ha sido tipificar las denominadas importaciones paralelas extracomunitarias, considerando delictiva tanto la importación como la comercialización de productos originales que hayan entrado en la Unión Europea sin la autorización del titular del derecho.

Las reformas del Código Penal han venido acompañadas con una serie de reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con las que se confiere una mayor protección a los titulares de esos derechos. La principal reforma ha sido la inclusión de los delitos flagrantes contra la propiedad intelectual o industrial en el elenco de delitos en relación con los que pueden practicarse juicios rápidos (Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre).

Los requisitos establecidos para que pueda practicarse el juicio rápido en relación con estos delitos es que el responsable de la usurpación esté identificado, que se trate de un delito flagrante y que la instrucción del sumario se aventure sencilla (salvo que el imputado reconozca el delito).

Es evidente la aplicación de los juicios rápidos en los supuestos de venta ambulante de productos en los que se usurpan derechos de propiedad industrial o intelectual, únicos supuestos en relación

con los cuales se vienen practicando los juicios rápidos desde la reforma de 2003. Sin embargo, existen otros muchos supuestos en los que pueden y deben practicarse los juicios rápidos, o al menos debe intentarse.

Nos referimos principalmente a los supuestos en los que se detenga al imputado transportando los productos (no olvidemos que el Código Penal no solo castiga la comercialización sino también la tenencia para la comercialización) o a aquellos en los que las ventas de los productos se realice en establecimientos de venta minorista.

En la mayoría de estos casos podría aventurarse que la instrucción puede no resultar sencilla, por ejemplo por la necesidad de analizar la documentación contable del imputado de cara a determinar la dimensión del acto o cuantificar el importe de la indemnización con la que deberá repararse el daño ocasionado. A pesar de ello, la posibilidad de enjuiciar con celeridad un procedimiento que normalmente se dilata durante varios años invita a tramitar el procedimiento como juicio rápido e intentar obtener una sentencia de forma casi inmediata. Esto no sólo beneficia al titular de los derechos, sino que también resulta beneficioso para la administración de justicia, reduciéndose el número de procedimientos en tramitación, las actuaciones que deben ser realizadas ante el Juzgado de instrucción y el número de escritos de las partes.

Por último, la tramitación de los juicios rápidos también puede resultar beneficiosa para el imputado, que puede ver reducida en un tercio la condena a la que se arriesgaría si el procedimiento se tramita por el cauce ordinario. Así ha sucedido en el procedimiento resuelto mediante la Sentencia con la que comenzábamos, pues los imputados han visto reducidas considerablemente las penas a las que se enfrentaban. □

*La aplicación de los juicios rápidos no sólo beneficia al titular de los derechos. También beneficia a la Administración de Justicia, e incluso puede resultar beneficioso para el imputado*

## ANTICOUNTERFEITING

*Speedy trials for frauds of intellectual property rights.**By way of Judgment No. 227/08, issued on 13 May, by the Criminal Court No. 4 of Granada.*

By **Antonio Selas Colorado**, of Counsel  
a.selas@baylos.com

The Judgment to which we refer was issued in a court procedure started after a seizure on 8 May, of counterfeit products from a well-known Spanish jewellery trade mark, in an establishment in the centre of Granada. This decision stands out due to both the speed with which it took place (only five days after the raid) and also due to how conclusive was the penalty for the accused: one year in prison, disqualification from standing for election to public office during that time, a twelve-month fine of six Euro daily and compensation to the trade mark holder for the amount claimed by the latter.

This Judgment constitutes a clear example of how correct the legislative reforms of recent years have been in order to facilitate intellectual property holders with suitable mechanisms with which to defend themselves from the outrageous increase of usurpations of these rights and at the same time a fast and efficient procedure has been designed to deal with this kind of offences.

In recent years, the intellectual property legislation has been carefully reviewed, and it is difficult to find a year in the past decade where some reform has not come into effect on this matter.

These reforms have been made particularly on a civil protection level, although the reform implemented in the past few years to reinforce penal protection has also been important.

The amendments made in the Criminal Code are a clear sample of the law maker's purpose. In this sense, it is necessary to emphasize that these offences have gone from being semi-public, which resulted in the right holder having to file a report of the offence, to being prosecutable by law. The reform which probably best shows the forceful intention of the law maker has been to classify the so called non-European Union parallel imports as an offence, considering both the import and the commercialization

of original products which have entered the European Community without the authorization of the right holder to be an offence.

The Criminal Code reforms have been accompanied by a series of reforms of the Criminal Procedure Act which provide intellectual property right holders with a higher level protection. The main reform was the inclusion of flagrant offences against intellectual property rights onto the list of offences which may have speedy trials (Organic Law 15/2003, on 25 November).

The requirements established to be able to have a speedy trial in relation to these

offences are that the person responsible for the usurpation is identified, it is a flagrant offence and that the preliminary proceedings seem to be simple (except when the accused pleads guilty).

The application of speedy trials is evident in the event of street trading of products where intellectual property rights are usurped, the only cases in relation to which speedy trials have been taking place since the reform of 2003. Nevertheless, there are many other circumstances where speedy trials may be and should be held, or should be at least tried.

We are mainly referring to cases where the accused is arrested for transporting products (we must not forget that the Criminal Code does not only punish commercialization but also the intention to commercialize) or when products are sold in retail store establishments.

In the majority of these cases, there could be the chance that the preliminary proceedings were not simple, for example due to the need to analyse the accused's finance accounts to determine the extent of the act or to know how much compensation is due to repair the damage caused.

In spite of this, the possibility to having a trial in such an early stage, when it normally extends for several years encourages us to process the proceedings as a speedy trial in an attempt to obtain a sentence almost immediately. This not only benefits the right holder, but also benefits the legal administration, reducing the number of trials in process, the number of acts that need to be made in the instruction Court and the number of written correspondence from the parties.

Finally, the process of speedy trials is also beneficial for the accused, whom may have his sentence reduced by a third to what he could risk if the trial was processed by the ordinary channel. That is what happened in the process resolved by the Judgment with which we have begun, and the accused parties were given penalties which are far more limited than what they were initially facing. □

*The application  
of speedy trials not only  
benefits the Trade mark  
owner, but also  
the Justice Administration,  
and even the accused*

MARCAS



## CITIBANK vs. CITI

### Papel de la OAMI en los recursos ante el TPI y notas sobre el renombre.

Por **Elena Pérez Sempere**, Asociada  
e.perez@baylos.com

El pasado 16 de abril de 2008, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) ha dictado sentencia en el procedimiento que ha enfrentado al importante grupo bancario formado por CITIGROUP, INC y CITIBANC, NA., contra la OAMI, teniendo como parte interviniente a la empresa española CITI S.L.

A través de dicha Sentencia, el TPI ha tenido ocasión de pronunciarse, sobre algunas cuestiones que son interesantes de examinar.

La empresa española Citi S.L solicitó la siguiente marca consistente en la denominación CITI con una grafía estilizada:

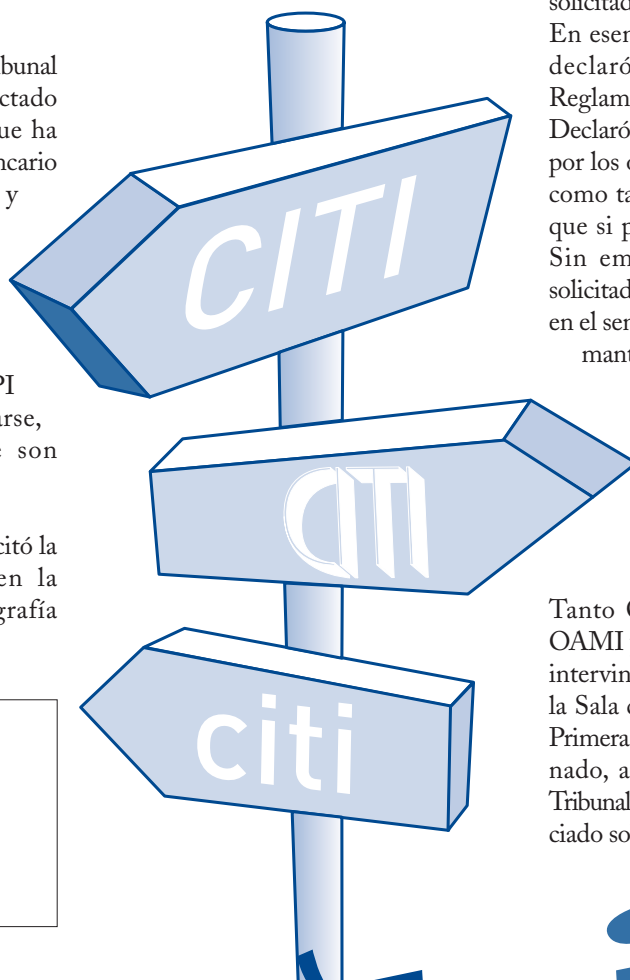


para distinguir ciertos servicios comprendidos en la clase 36. Citigroup (entonces Citicorp) y Citibank se opusieron basándose en distintas marcas, incluidas la marca denominativa alemana CITI registrada para distinguir servicios en clase 36 y en una familia de marcas CITI (como CITIBANK, CITIBANKING o CITIGOLD), también registradas para distinguir servicios en clase 36. Aunque los servicios de las marcas enfrentadas no son idénticos, si están de alguna manera relacionados.

En el año 2004 la División de Oposición estimó las oposiciones que se habían tramitado conjuntamente, con arreglo al artículo 8.5 del Reglamento 40/94 de Marca Comunitaria. Seguidamente, Citi S.L recurrió dicha resolución y un año después, la Sala de Recursos de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición, estimando la

oposición para ciertos de los servicios solicitados, pero rechazándola para otros. En esencia, lo que la Sala de Recursos declaró fue que el artículo 8.5 del Reglamento no era aplicable a este caso. Declaró que la familia de marcas alegada por los oponentes no goza de renombre como tal y que tan solo hay una marca que si posee ese estatus: CITIBANK. Sin embargo, declaró que la marca solicitada y CITIBANK no son similares en el sentido del artículo 8.5. Finalmente mantuvo la denegación de la solicitud para negocios inmobiliarios sobre la base del artículo 8.1.b), declarando la existencia de un riesgo de confusión con la marca anterior alemana CITI.

Tanto Citigroup / Citibank como la OAMI y Citi S.L, actuando como parte interviniente, recurrieron la decisión de la Sala de Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia. Tal y como he mencionado, a través de la Sentencia, dicho Tribunal de Primera Instancia se ha pronunciado sobre algunas cuestiones de interés:



#### Capacidad de la OAMI de defender posturas distintas a las adoptadas por sus Salas de Recurso.

El Tribunal de Primera Instancia ha declarado que aunque la OAMI no posea legitimación activa para interponer un recurso contra su propia Sala de Recursos, no tiene porqué defender sistemáticamente lo declarado

por ésta ni tiene porqué solicitar sistemáticamente que se desestimen los recursos interpuestos contra sus resoluciones. Así, en el presente caso, la OAMI compartió los argumentos de las demandantes respecto a que la Sala de Recursos realizó una apreciación incorrecta de la similitud de los signos en el sentido del artículo 8.5 del Reglamento.

*Para cumplir con el requisito relativo a la similitud, basta con que el público establezca un “vínculo” entre la marca anterior renombrada y la marca solicitada*

**Incompatibilidad entre marca renombrada y un signo solicitado: es suficiente con que el público establezca entre ellas un “vínculo”, sin ser necesaria la existencia de un riesgo de confusión.**

Las demandantes consideraron que la Sala de recursos debería haber analizado si el grado de similitud entre la marca renombrada CITIBANK y el signo solicitado, tenía como efecto que el público consumidor establecería entre

ellas un “vínculo” en el sentido reconocido en la llamada Sentencia Adidas (C-408/01-párrafos 29 y 30) en la que se declara que la incompatibilidad surge cuando una parte relevante del público establece una conexión entre el la marca solicitada y la marca renombrada, es decir, establece un nexo entre ellas, a pesar de no incurrir en confusión.

El Tribunal de Primera Instancia ha aceptado este argumento declarando que: *“para cumplir con el requisito relativo a la similitud, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas”.*

Según ha declarado el Tribunal la existencia de dicho vínculo ha de apreciarse globalmente *“teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso”*, como ya había declarado en la citada Sentencia Adidas. Una vez analizada la semejanza fonética, gráfica y conceptual, dando prevalencia a “CITI”, marca solicitada y parte más distintiva de la marca CITIBANK, el Tribunal llega a la conclusión de que existe una similitud entre las marcas y que dicha similitud basta para que el público consumidor pueda establecer el vínculo al que nos venimos refiriendo, por lo que las marcas sí son incompatibles en el sentido del artículo 8.5 del Reglamento, sin necesidad de que se produzca un riesgo de confusión para el público consumidor.

### **Características de los requisitos enumerados en el artículo 8.5 del Reglamento.**

El artículo 8.5 contempla tres tipos de riesgos distintos: a) que el uso de la marca solicitada sin justa causa perjudique el carácter distintivo de la marca anterior; b) que perjudique a la notoriedad de la marca anterior; y c) que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o renombre de la marca anterior.

La presencia de estos requisitos no es acumulativa, es decir, basta con que se produzca uno de ellos para que entre en juego la prohibición del artículo 8.5. Adicionalmente, el Tribunal ha indicado que no es necesario demostrar una vulneración efectiva, sino que es suficiente con la aportación de pruebas que permitan concluir que el riesgo de que se trate no es meramente hipotético. También debemos tener en cuenta que cuanto mayor es el carácter distintivo y la notoriedad, más fácilmente se admitirá la existencia de un perjuicio para la marca renombrada anterior. Por último, en cuanto a la aportación de causas justificativas del uso de la marca posterior, el Tribunal declara que el uso de la marca en un país miembro de la UE no es suficiente, habida cuenta de la diferencia que concurre entre el ámbito geográfico de dicho país y el que cubre la marca comunitaria solicitada; adicionalmente, el hecho de que el solicitante fuera titular del sitio web citi.es es calificado por el Tribunal como irrelevante. □

## TRADE MARKS



### **CITIBANK vs. CITI**

### **OHIM'S position in appeals before CFI and notes about the well-known character.**

By **Elena Pérez Sempere**, Associate  
e.perez@baylos.com

On 16 April 2008, the Court of First Instance (CFI) ruled in the procedure between the major bank group formed by CITIGROUP, INC and CITIBANK, NA., against OHIM, with the Spanish company CITI S.L. as intervening party.

In this Ruling, the ICC decided on some matters which are interesting to examine.

The Spanish company Citi S.L applied for the following trade mark consisting in the name Citi with a stylized graph:



to distinguish certain services included in Class 36. Citigroup (then Citicorp) and Citibank opposed this application on the basis of different trade marks, including the German denominative trade mark CITI, registered to distinguish services in Class 36 and a family of trade marks CITI (like CITIBANK, CITIBANKING or CITIGOLD), also registered to distinguish services in Class 36. Although the services of the opposing trade marks are not identical, they are somehow related.

In 2004, the Opposition Division accepted the oppositions, which had been dealt with together, in accordance with article 8.5 of Community Trade mark Regulation 40/94. Thereupon, Citi S.L. appealed this decision and a year later, the OHIM Board of Appeal cancelled the decision of the Opposition Division, sustaining the opposition for certain services requested, but refusing it for others. In essence, what the Board of Appeal declared was that article 8.5 of the Regulation was not applicable in this case. It declared that the trade mark family claimed by the opponents is not renowned as such and that there is only one trade mark that enjoys this status: CITIBANK. Nevertheless, it declared that the opposed trade mark and CITIBANK are not similar in accordance with article 8.5. Finally, it maintained the rejection of the application for property business on the basis of 8.1.b), declaring the existence of the risk of confusion with the previous German trademark CITI.

Citigroup / Citibank and the OHIM and Citi S.L, acting as intervening party, appealed the decision of the Board of Appeal before the Court of First Instance. As I have mentioned, with the Ruling, this Court of First Instance gave judgement on some points of interest:

**Capacity of the OHIM to defend different positions to those adopted by its Boards of Appeal.**

The Court of First Instance has declared that although the OHIM is not legitimate to make an appeal against their own Boards of Appeal, it does not have to systematically defend what is declared by the latter nor does it have to systematically request that appeals made against its decisions are dismissed. Thus, in this case, the OHIM shared the arguments of the claimants that the Board of Appeal gave an incorrect valuation of the similarity of the trade marks, in accordance with article 8.5 of the Regulation.

*To comply with the requirement related to similarity, it is sufficient that the public establishes a “link” between the previous trade mark which is renowned and the opposed trade mark*

**Incompatibility between a renowned trade mark and an opposed trade mark: it is sufficient that the public establishes a “link”, without being necessary the existence of a real risk of confusion.**

The claimants considered that the Board of Appeal should have analysed whether the degree of similarity between the renowned trade mark CITIBANK and the opposed mark would have made the consumer public establish a “link” between them in the sense recognized in the so-called Adidas Decision (C-408/01- paragraphs 29 and 30) where it is declared that incompatibility occurs when a substantial part of the public establishes a connection between the opposed trade mark and the renowned trade mark, that is to say, it establishes a relation between them, even if there is no confusion.

The Court of First Instance accepted this argument declaring that *“to comply with the requirement related to similarity, it is not necessary to demonstrate that, for the relevant public, there exists a risk of confusion between the previous trade mark which is renowned and the opposed trade mark. It is sufficient that the degree of similarity between these trade marks makes the relevant public establish a link between them”*.

In accordance with what the Court declared, the existence of this link must be global *“taking all relevant factors in each case into account”* as already established in the aforementioned Adidas Ruling. Once the phonetic, graphic and conceptual likeness was analysed, giving prevalence

to “CITI”, the whole of the opposed trade mark and most distinctive part of the trade mark CITIBANK, the Court decided that there is a similarity between the trade marks and that this similarity is sufficient for the consumer public to establish the aforementioned link, and therefore the trade marks are incompatible in accordance with article 8.5 of the Regulation, without needing to prove the existence of a risk of confusion within the consumer public.

**Characteristics of the requirements listed in article 8.5 of the Regulation.**

Article 8.5 contemplates three different types of risks: a) that the use of the applied trade mark, without due cause, damages the distinguishing character of the previous trade mark; b) that it damages the reputation of the previous trade mark; y c) that it unduly takes advantage of the distinguishing or renowned character of the previous trade mark.

The presence of these requirements is not cumulative, that is to say, it is sufficient for the presence of one of them for the prohibition of article 8.5 to come into effect. In addition, the Court indicated that it is not necessary to demonstrate an effective infringement; it is sufficient to have proof which leads to the conclusion that the risk is not merely hypothetical. We must also take into account that the more distinguishing and reputed the character, the more likely it is that damage will be admitted for the previous renowned trade mark. Lastly, in relation to the input of justified causes for the use of the subsequent trade mark, the Court declares that the use in an EU member State is not sufficient, considering the difference between the geographical extent of this country and the extend of what is covered by the opposed Community trade mark. In addition, the fact that the applicant was the holder of the website citi.es is deemed to be irrelevant by the Court. □

## PATENTES



## Las actuaciones necesarias para solicitar una autorización de comercialización de un medicamento genérico no son actos infractores.

Por **María Baylos Morales**, Socia  
m.baylos@baylos.com

La reciente Sentencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 5 de mayo de 2008, aclara de manera definitiva las interpretaciones que se han venido haciendo de la excepción al derecho exclusivo, contenidas en el artículo 52.2 de la Ley de patentes (LP), en relación con los ensayos y actos preparatorios necesarios para solicitar una autorización de comercialización de un medicamento genérico en base al de referencia. La doctrina que contiene esta Sentencia es también la establecida por la Sección 28ª de la Audiencia Provincial

de Madrid, igualmente, especializada en esta materia.

La Sección 15ª declara que la Disposición Adicional 2ª de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios “*introduce la denominada “cláusula Bolar”, pero no como una nueva excepción del artículo 52.2 LP, lo que hubiera permitido no aplicarla retroactivamente, sino como una especificación de la excepción de <los actos realizados con fines experimentales que se refiera al objeto de la invención patentada> [art. 52.1.b) LP], al añadir <en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos*

*genéricos, en España o fuera de España, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines>”*

De esta forma, queda confirmado que lo que el legislador ha pretendido es “*aclarar que dentro de la anterior excepción de actos realizados con fines experimentales, debían incluirse todos aquellos realizados para la autorización de medicamentos genéricos*”. Y por ello entiende dicha Sección 15ª que no existe infracción legal que permita concluir que se está en presencia de una conducta desleal tipificada en el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal. □

## PATENTS



## The actions required to request authorization to commercialize generic drugs are not legal infringements.

By **María Baylos Morales**, Partner  
m.baylos@baylos.com

The recent Judgement issued by the 15 Section of the Appeal's Court of Barcelona, makes the final clarification of the interpretations put forth contained in article 52.2 of the Patent Act (PA) related to the exception to the exclusive right in relation to the preparatory tests and acts necessary to apply for an authorisation for the referred-to generic drug. The doctrine contained in this Judgment is also the same one established by the 28 Section of the Appeal's Court of Madrid, also, specialized in this matter.

The 15 Section declares that the Second Additional Provision of 29/2006 Act, dated 26 July, in relation to guarantees and rational use of medicine and health care products “*introduces the so-called “Bolar clause”, but not as a new exemption of article 52.2 PA, which would have allowed it not being applied retroactively, but as a specification of the exemption of <the acts implemented with experimental uses which refer to the object of the patented invention> [art. 52.1.b) PA], by adding <in particular the research studies and tests implemented for generic drug authorization, in Spain or abroad, and the consequent practical requirements, including the preparation, completion and use of the active principle for these purposes>”.*

This confirms that what the legislator has claimed is “*to clarify that within the aforementioned exception of acts implemented with experimental purposes, all those implemented for generic drug authorization should be included*”. And therefore this 15 Section does not consider that there is legal infringement which leads to the conclusion of the presence of unfair conduct under article 15 of Unfair Competition Act. □