

- 1 In memoriam  
In memoriam
- 2 Marcas  
Trademarks
- 3 Protección penal  
Criminal enforcement
- 4 Protección de marca  
Trademark protection

**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 IN MEMORIAM DE JORGE GRAU IN MEMORIAM OF JORGE GRAU

En Grau & Angulo dedicamos esta newsletter trimestral a informar de las novedades legislativas o jurisprudenciales que han tenido lugar en España durante el último trimestre en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual.

Sólo muy excepcionalmente utilizamos este medio de comunicación para hablar de nosotros. Tristemente, esta es una de esas ocasiones y tenemos que hacerlo para comunicar el fallecimiento de nuestro socio fundador Jorge (Jordi) Grau. Jordi falleció a final del pasado mes de enero, a los 71 años, después de luchar durante más de cinco años contra la enfermedad.

Posiblemente muchos de los lectores de esta nota habrán conocido a Jordi desde una perspectiva profesional: abogado excepcional, buen estratega, luchador incansable, atento al detalle, brillante en estrados, buen negociador y buen compañero. Pero en este momento nos permitimos, excepcionalmente, hacer referencia no sólo al abogado sino también a la excepcional persona que fue.

Los que hemos tenido la suerte de compartir con él nuestra vida profesional a lo largo de estos años, sabemos que además de un abogado excepcional era un gran socio, un muy buen compañero de trabajo, maestro y mentor de muchos de los que hoy formamos el equipo de Grau & Angulo y, sobre todo, una persona justa, ecuaníme, generosa, cordial y siempre guiado por la ética, la honestidad y el respeto a los demás.

De sus rasgos más personales es obligado destacar su inagotable sentido del humor (del que no dudaba en echar mano incluso en medio de una audiencia judicial), su pasión por el jazz y por el baloncesto.

At Grau & Angulo our quarterly newsletter aims to deal with any legislative changes and any developments in case law over the previous few months in the world of Intellectual Property.

Only very exceptionally do we use this medium to speak about ourselves. Sadly, this is one of those occasions when we are obliged to do so in order to let you know that our founding partner Jorge (Jordi) Grau passed away at the end of January, aged 71, after five years of battling illness.

Possibly many of our readers will have known Jordi from a professional perspective: as an exceptional lawyer, a fine strategist, a relentless

fighter, for his attention to detail, his brilliance in the courtroom, as an excellent negotiator and colleague. Exceptionally, this piece is focused on Jordi not just as a lawyer but as the outstanding person that he was.

Those of us who were lucky enough to share our professional life with him throughout these years, know that apart from being an exceptional lawyer he was a great partner, a wonderful colleague, teacher and mentor to many of those people who now make the Grau & Angulo team and in particular, he was fair, balanced, generous, warm and at all times, guided by ethics, honesty and respect for others.

When it comes to his personal characteristics, we must mention his inexhaustible sense of humour (which he never had any hesitation in displaying even in the midst of a court hearing), his passion for jazz and for basketball. Not many people



Poca gente sabe que en su juventud fue jugador profesional en primera división, en el Joventut de Badalona, con quien ganó un campeonato nacional en 1969 y que fue seleccionado para jugar con la selección junior de España. Cuando sus amigos le preguntábamos por esa etapa como jugador profesional siempre contestaba con gran modestia “hace ya mucho de eso y cambié la indumentaria deportiva por la toga porque pensé que con ella me podría ganar la vida durante más tiempo”.

Sin embargo, por encima de sus aficiones y de sus pasiones estuvo, siempre, su familia. Su esposa, Montse, sus hijos Marc y Ferran y su nieto Teo.

El próximo trimestre, nuestra newsletter volverá a salir en julio para comunicar a nuestros lectores, como casi siempre, las novedades que se produzcan en España en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual. Así lo hubiese querido Jordi. Descanse en paz.

**Alex Angulo.** *Socio Director.*

know this but in his youth Jordi was a professional basketball player in the First Division with Joventut de Badalona where he was the youngest member of the team which won the unforgettable final of the national championship of 1969 against Real Madrid. He was selected as a junior to play for the national team of Spain. Whenever his friends asked him about his time as a professional player he would answer with great modesty “that was a long time ago and I swapped my sports kit for a gown because I thought I would be able to earn a living for longer”.

However, above all his passions and pastimes was his family. His wife, Montse, his children Marc and Ferran and his grandson Teo.

In the next quarter, the July newsletter will return to informing our readers about recent developments in Spain in the area of Intellectual Property, as Jordi would have wanted. May he rest in peace.

**Alex Angulo.** *Managing Partner.*

## 2 LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA CONFIRMA LA LEGITIMIDAD DEL USO DEL SIGNO “TH” DE TOMMY HILFIGER BARCELONA COURT OF APPEAL CONFIRMS LEGITIMACY OF USE OF TOMMY HILFIGER’S “TH” SIGN

Mediante sentencia de fecha 18 de enero de 2021, la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la sentencia del JM 6 de Barcelona de 4 de diciembre de 2019, en cuanto a la acción de infracción de marca interpuesta contra Hilfiger Stores Spain, S.L. (“HSS”). Asimismo, la demanda reconvenional de caducidad por falta de uso interpuesta por HSS contra la marca del demandante, registrada para “vestido, calzado, sombrero” en la clase 25, queda parcialmente estimada al resultar la marca caducada para “vestido” y “calzado”, y registrada para “sombrero”.

Según informamos en nuestra Newsletter de enero de 2020 [nº 63], este conflicto surge porque el actor, titular de la marca española consistente en un signo mixto compuesto por un logotipo con las letras “TH” entrelazadas y debajo la denominación “TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA” registrada, para la clase 25, interpuso demanda por infracción de su marca contra HSS por la supuesta comercialización, por parte de esta última, de una serie de productos (principalmente bolsos y carteras) que incorporaban el signo “TH” (siglas de la firma TOMMY HILFIGER) junto a otros elementos. HSS, además de rechazar la existencia de infracción de marca, formuló reconvenición solicitando la caducidad por falta de uso de la marca del actor.

Ante la sentencia del JM que rechazaba sus pretensiones, el demandante recurrió en apelación, tanto en relación a la declaración de caducidad parcial de su marca, como a la existencia de infracción marcaria, resolviendo la AP lo siguiente:

(I) **Acción de caducidad por falta de uso:** la AP, tras recapitular los requisitos de lo que se entiende por uso real y efectivo de una marca, considera lo siguiente:

- En cuanto al uso de la marca del actor, la AP confirma el razonamiento del JM en el sentido de

By judgment of 18 January, 2021, the Barcelona Court of Appeal confirms the judgment of Barcelona Commercial Court No. 6, dated 4 December, 2019, regarding the trademark infringement action brought against Hilfiger Stores Spain, S.L. (“HSS”). In addition, the counterclaim for cancellation for non-use filed by HSS against the plaintiff’s trademark, registered for “clothing, footwear, hat” in class 25, is partially upheld as the trademark is revoked for “clothing” and “footwear”, and registered for “hat”.

As we explained in our Newsletter of January 2020 [No. 63], this conflict arose because the plaintiff, owner of the Spanish trademark which consisted of a mixed sign composed of a logo with the letters “TH” interlocking and under the denomination “TOLENTINO HAUTE HATS SEVILLA”, registered for class 25, filed an action for infringement of its trademark against HSS for the alleged marketing by the latter of certain products (mainly handbags and wallets) incorporating the sign “TH” (abbreviation of the firm TOMMY HILFIGER) together with other elements. HSS, in addition to rejecting the existence of trademark infringement, filed a counterclaim requesting revocation for non-use of the plaintiff’s trademark.

In view of Barcelona Commercial Court’s judgement rejecting his claims, the plaintiff filed an appeal, both in relation to the declaration of partial cancellation of its trademark, as well as the existence of trademark infringement, and the Court of Appeal decided as follows:

(I) **Cancellation action for lack of use:** The Court of Appeal, after summarizing the requirements of what is understood by actual and effective use of a trademark, considers the following:

- As regards the use of the plaintiff’s trademark,

que la prueba de uso aportada por el demandante para complementos de moda (bolsos de mujer, cinturones), y que el mismo pretendía hacer valer para “vestido” y “calzado”, resulta irrelevante. En efecto, la AP recuerda que la protección del producto “bolsos” se hace exclusivamente con el registro en la clase 18 de la clasificación de Niza, clase en la que la marca del demandante no se encuentra registrada.

- En cuanto a las subcategorías de productos, la AP recuerda que si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trata, la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría.

En el caso concreto, se considera que “calzado” y “vestidos” son suficientemente diferenciadas de “sombreros”, aunque todos ellos pertenezcan a la misma clase 25. Respecto a si dentro de la categoría general “sombreros” se pueden distinguir subclases, la AP señala que la cuestión está en si el consumidor asociaría o no a una misma marca todos los productos y servicios de que se trate.

La AP no considera que dentro de la categoría general “sombreros” sea posible distinguir subcategorías (por ejemplo, tocados o sombreros de señora, como así consideró el JM) y declara que, habiendo probado el actor el uso para sombreros de mujer, debe considerarse probado también el uso para toda la categoría “sombreros”.

(II) En cuanto a la **acción de infracción de marca**: la AP confirma la ausencia de riesgo de confusión, el cual debe ser valorado desde la perspectiva del consumidor medio que, en nuestro caso, y según el tribunal, es un consumidor con una capacidad adquisitiva elevada y que prestaría atención a los pequeños detalles:

- En cuanto a la comparación de productos, la AP considera que existe una similitud escasa y que solo está justificada por el carácter complementario entre los sombreros del actor y los bolsos y carteras perseguidos, a pesar de estar protegidos en clases diferentes.

- En cuanto a la comparación entre los signos, la AP puntualiza que ésta debe realizarse entre el signo del demandante tal y como ha sido registrado (no usado) y el signo controvertido tal y como es utilizado en el mercado. Al respecto, la AP considera que concurre una ligera semejanza entre los signos, pero insuficiente a los efectos del juicio de confusión, ya que: (i) el elemento dominante de la marca del actor es la palabra “TOLENTINO”, y no el logotipo “TH”, por ser aquel el elemento denominativo más distintivo, (ii) los demás elementos gráficos y denominativos que componen el signo del actor minimizan la importancia del elemento común entre los signos en liza, esto es, las letras “TH” entrelazadas, y (iii) la denominación “TOMMY HILFIGER” incluida en los productos controvertidos, al ser fácilmente legible para un observador meramente circunspecto, también incidirá en la ausencia de riesgo de confusión.

the Court of Appeal confirms the reasoning of the Court of First Instance in the sense that the proof of use provided by the plaintiff for fashion accessories (women’s handbags, belts), and which the plaintiff intended to assert for “clothing” and “footwear”, is irrelevant. Indeed, the Court of Appeal recalls that the product “handbags” is protected exclusively by registration in class 18 of the Nice Classification, a class in which the plaintiff’s trademark is not registered.

- As for the subcategories of goods, the Court of Appeal states that if a trademark has been registered for goods or services so precisely and narrowly defined that it is not possible to establish significant divisions within the category in question, the proof of genuine use of the trademark for those goods or services necessarily covers the entire category.

In the present case, it is considered that “footwear” and “clothing” are sufficiently distinct from “hats”, although they all belong to the same class 25. As to whether within the general category “hats” subclasses can be distinguished, the Court of Appeal points out that the question is whether or not the consumer would associate all the goods and services in question with the same trademark.

The Court of Appeal does not consider that within the general category “hats” it is possible to distinguish sub-categories (e.g. headgear or ladies’ hats, as considered by the Court of First Instance) and declares that, the plaintiff having proved use for ladies’ hats, must also consider use for the entire category “hats” as proved.

(II) Regarding the **trademark infringement action**: The Court of Appeal confirms the absence of likelihood of confusion, which must be assessed from the perspective of the average consumer who, in our case and according to the court, is a consumer with high purchasing power and who would pay attention to small details:

- With regard to the comparison of goods, the Court of Appeal considers that there is little similarity and that it is only justified by the complementary nature between the plaintiff’s hats and the wallets and handbags pursued, despite the fact that they are protected in different classes.

- As for the comparison between the signs, the Court of Appeal points out that it must be made between the plaintiff’s sign just as it has been registered (not used) and the disputed sign as it is used in the market. In this regard, the Court of Appeal considers that there is a slight similarity between the signs, but that it is insufficient for the purposes of the confusion test, since: (i) the dominant element of the plaintiff’s trademark is the word “TOLENTINO”, and not the logo “TH”, as it is the most distinctive word element, (ii) the other graphic and word elements that compose the plaintiff’s sign minimize the importance of the common element between the signs at issue, that is, the interlaced letters “TH”, and (iii) the denomination “TOMMY HILFIGER” included in the disputed goods, being easily legible to a merely circumspect observer, would also have an effect on the absence of likelihood of confusion.

This Barcelona Court of Appeal judgement is not final.

Esta sentencia de la AP de Barcelona no es firme.

### 3 NULIDAD DECLARADA EN SEGUNDA INSTANCIA DE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA DICTADA POR UNA INCORRECTA INTERPRETACIÓN DEL DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL NULLITY DECLARED BY SECOND INSTANCE OF AN ACQUITTAL GIVEN FOR INCORRECT INTERPRETATION OF AN IP CRIME

La Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de fecha 2 de febrero de 2021, declara nula la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal que absolvía a los acusados al haber calificado de forma errónea los hechos como una falta contra la Propiedad Industrial (y no como un delito) y haber estimado la prescripción de la falta.

#### Antecedentes del caso

El procedimiento se inició con la intervención de prendas que reproducían ilícitamente varias marcas renombradas en un estand de la Feria Outlet que se celebraba en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo en Madrid. Los acusados eran los responsables del estand y uno de ellos era el administrador de una sociedad que se dedicaba al almacenamiento, distribución y comercialización de las prendas.

El Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid declaró como hechos probados que los acusados realizaron la actividad infractora de comercializar, a sabiendas y con ánimo crematístico, productos infractores de derechos marcarios ajenos, si bien calificó estos hechos como una falta contra la Propiedad Industrial, en lugar de como un delito, y absolvió a los acusados al determinar que se produjo la prescripción de la falta.

A pesar de ser absueltos, los acusados recurrieron la sentencia en base a una supuesta vulneración del derecho de presunción de inocencia (por el relato contenido en los hechos declarados como probados por la Sentencia de primera instancia), alegando que no conocían la falsedad de las prendas y que las mismas no eran confundibles con las originales.

Por su parte, los titulares marcarios recurrieron la sentencia alegando la incorrecta aplicación del subtipo atenuado previsto en los delitos contra la Propiedad Industrial y que convirtió el caso en una falta (que implica penas menores y plazos de prescripción mucho más cortos que para los delitos), solicitando la nulidad de la Sentencia para que se dictara una nueva condenatoria en la que el Juzgado de primera instancia subsanara las valoraciones jurídicas erróneas.

#### Sentencia de la Audiencia Provincial

Al recurso de apelación planteado por los acusados la Audiencia Provincial contesta que, en primer lugar, para poder determinar si se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia se requiere la existencia de un vacío probatorio sobre los hechos o sobre algunos elementos esenciales del delito.

En este sentido, el Juzgado de lo Penal analizó la prueba practicada y valoró que los acusados en su día no contestaron al requerimiento policial de aportar las facturas por la adquisición de los productos ilícitos y cuando finalmente revelaron dicha documentación en el escrito de defensa, de la misma

The Madrid Court of Appeal in its 2 February 2021 sentence, declared nullity of a sentence issued in first instance by the Trial Court which acquitted the defendants for having wrongly declared the facts as a misdemeanour against Intellectual Property (and not a criminal offence) and for having declared the time lapse of the misdemeanour.

#### Case background

The proceedings were initiated with a seizure of garments illegally reproducing several well-known trademarks in a stall at the Outlet Fair that took place in the Glass Pavilion of the Casa de Campo in Madrid. The defendants were responsible for the stall and one of them was the manager of a company that dealt with the storage, distribution and commercialization of the garments.

The Trial Court nº 18 of Madrid declared proven the facts that the defendants deliberately and profit-seeking, carried out the commercialization, of products infringing the trademark rights of others, although it declared those facts a misdemeanour instead of a criminal offence and acquitted the defendants determining that the misdemeanour had time lapsed.

Despite having been acquitted, the defendants appealed the sentence based on an alleged infringement of the presumption of innocence right (for the narration contained in the facts (declared proven) of the first instance sentence), alleging that they were not aware that the garments were fake and that such garments could not be confused with the original ones.

For their part, the trademarks owners appealed the sentence arguing an incorrect application of the mitigated subtype set out in the criminal offence against Intellectual Property which made the case into a misdemeanour (meaning lower penalties and much shorter time lapses than for criminal offences), requesting the nullity of the sentence in order for the new judgement to be issued with the first instance court rectifying the erroneous legal assessments.

#### The Appeal Court Sentence

To the appeal filed by the defendants, the Appeal Court responds that, first of all, in order to determine whether the presumption of innocence right has been infringed, there needs to be a void of evidence of the facts or some essential elements of the crime.

In this respect, the Trial Court analysed the evidence examined and assessed that at the time, the defendants had not responded to the police request to provide invoices of the purchase of illegal products and, when they finally disclosed said documents in the brief of defence, a suspiciously low price of the garments' purchased could be

se desprendía que el precio de las prendas adquiridas era sospechosamente bajo. Además, el embalaje y el etiquetado era el mismo para todas las prendas, independientemente de la marca infringida, así que la falsedad de los productos era evidente. La Audiencia Provincial añade que de la prueba practicada se infería la concurrencia de todos y cada uno de los elementos, tanto objetivos como subjetivos, de una infracción de la Propiedad Industrial.

Respecto al segundo argumento de la defensa, la Audiencia Provincial recuerda que en los delitos contra la Propiedad Industrial el bien jurídico protegido no es ni el mercado ni los consumidores, sino el derecho de uso exclusivo y excluyente de las marcas registradas por parte de su titular. Si bien es cierto que de tal protección pueda proyectarse indirectamente un beneficio de los consumidores y del propio mercado, teniendo en cuenta, por ejemplo, las inversiones empresariales para ofrecer garantías de calidad, no obstante, es el valor comercial y económico que trascienden de los signos distintivos lo que directamente se protege a través del art. 274 del Código Penal y no al consumidor.

La Audiencia Provincial señala que lo que hay que valorar es la confundibilidad de la marca registrada con el signo reproducido en el producto incautado y no una eventual comparativa entre productos originales y productos infractores. Es de resaltar que la Audiencia considera que la jurisprudencia es unánime al interpretar este precepto penal en estos términos.

En cuanto la argumentación de las acusaciones particulares, a las que se adhirió el Ministerio Fiscal, el Tribunal admite que es una cuestión jurídica la que plantean en su recurso de apelación y que no se pretende la modificación de los hechos probados.

La Audiencia Provincial da la razón a las acusaciones y señala que se produce una interpretación errónea del párrafo 2º del artículo 274 del Código Penal donde está previsto el subtipo atenuado antes mencionado.

El Tribunal declara que los requisitos recogidos en dicho precepto tienen que concurrir de forma cumulativa para que la infracción pueda ser considerada como una falta y no como un delito. Así deben concurrir a la vez que el beneficio obtenido por el infractor no exceda de 400€, que estemos ante un caso de distribución al por menor y, además, se tengan en consideración unas determinadas características del infractor (que no están especificadas en el Código Penal).

En el presente caso, atendiendo a que los acusados eran empresarios, habían constituido una sociedad, el objeto social relacionado con los hechos, las cuentas anuales y la proyección internacional de la compañía, así como el hecho de que las prendas se estaban ofertando en un establecimiento abierto al público en una feria, no les podía ser de aplicación el subtipo atenuado previsto para otro tipo de infractores y de infracciones.

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial anula la sentencia absolutoria de primera instancia para que por el propio Juzgado de primera instancia dicte una nueva sentencia, sin modificar los hechos declarados probados y sin necesidad de celebrar nuevo juicio, pero teniendo en consideración las pautas interpretativas indicadas sobre dicho precepto penal.

deduced. Moreover, the packaging and the labelling was the same for all the products, regardless of the trademark infringed, therefore the falseness of the products was clear. The Appeal Court adds that from the evidence examined one could infer the concurrence of each and every element both objective and subjective, of an Intellectual Property infringement.

As regards the second allegation of the defence, the Appeal Court recalls that in the criminal offences against Intellectual Property, the legally-protected value is neither the market nor consumers, but rather the exclusive and excluding right to use of the trademarks registered by their owner. While it is true that such protection may indirectly impinge on the consumer's profit and the market itself, bearing in mind, for example, the business investments in order to offer the quality guarantees, nonetheless, it is the commercial and economic value that transcends from the distinctive signs which is directly protected by art. 274 of the Spanish Criminal Code, and not the consumer.

The Appeal Court points out that what should be assessed is the confusability of the registered trademark with the sign reproduced on the seized product and not a possible comparison between the original products and infringing products. It is noteworthy, that the Appeal Court considers that the case law is unanimous when interpreting this criminal precept in such terms.

As regards the allegations of the private prosecutors, to which the Public Prosecutor adhered, the Court admits that it is a legal question that is raised in their appeal and that it does not intend to modify the proven facts.

The Appeal Court accepts the argument of the prosecutors and points out that there has been an erroneous interpretation of the 2nd paragraph of art. 274 of Spanish Criminal Code, where the aforementioned mitigated subtype is set out.

The Court declares that the requirements included in the said precept have to concur cumulatively in order for the infringement to be considered a misdemeanour and not an offence. Thus, at the same time the following conditions must be present: the profit obtained by the infringer must not exceed 400€, it must be a case of retail distribution and, moreover, some determined characteristics of the infringer (not specified in the Criminal Code) should be considered.

In the present case, considering that the defendants were businessmen, had established a company, the corporate purpose related to the fact, the annual statements and the international projection of the company, as well as the fact that the garments were being offered in an establishment open to public in a fair, meant that the mitigated subtype stipulated for other type of infringers and infractions could not be applied to them.

Due to all the above, the Appeal Court declares the nullity of the acquittal of the first instance in order for the Criminal Court to issue another sentence, without modifying the proven facts and without needing to hold holding a new trial hearing, but bearing in mind the interpretative guidelines indicated for said criminal precept.

# 4 EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA CONFIRMA LA CONCESIÓN DE LA MARCA “DYNAMIC SANTIVERI” HIGH COURT OF JUSTICE OF CATALONIA CONFIRMS GRANTING OF “DYNAMIC SANTIVERI” TRADEMARK.

Mediante Sentencia de fecha 23 de febrero de 2021, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (en adelante TSJC) desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por LABORATORIOS ERN S.A. confirmando con ello la concesión de la marca española nº 3.717.283 “DYNAMIC SANTIVERI”.

## Antecedentes del caso:

CASA SANTIVERI S.L. es una compañía dedicada principalmente a la elaboración de preparados alimenticios dietéticos.

En fecha 4 de mayo de 2018, CASA SANTIVERI S.L. solicitó la marca española nº 3.717.283 “DYNAMIC SANTIVERI” (denominativa) para distinguir productos de la clase 5 de la clasificación de Niza concretamente para “*complementos alimenticios a base de colágeno, ácido hialurónico, vitaminas, minerales y plantas*”.

A dicha solicitud, se opuso la entidad LABORATORIOS ERN S.A. (dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos), alegando la prohibición prevista en el artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001 (en adelante LM), por estimar que era incompatible con su marca española prioritaria nº 0020.631 “DYNAMIN” (gráfica) registrada para “*específicos y productos químicos*” (Clase 1 de la clasificación de Niza) y “*específicos y productos farmacéuticos, productos dietéticos alimenticios de carácter medicinal en cualquier forma de presentación*” (Clase 5 de la clasificación de Niza).

Mediante resolución de 20 de noviembre de 2018, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) desestimó la oposición de LABORATORIOS ERN acordando la concesión de la marca DYNAMIC SANTIVERI al entender que no era de aplicación el artículo 6.1.b) LM por las diferencias denominativas entre las marcas a comparar.

Contra esta resolución, LABORATORIOS ERN formuló recurso de alzada en fecha 11 de diciembre de 2018, el cual fue desestimado por la OEPM el siguiente 10 de mayo de 2019 confirmando con ello la resolución recurrida.

LABORATORIOS ERN interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución ante el TSJC.

## Sentencia:

En su sentencia de fecha 23 de febrero de 2021, el TSJC resuelve el litigio confirmando que no concurre la prohibición relativa del artículo 6.1.b) LM.

En palabras del Tribunal, el artículo 6.1. b) LM restringe el acceso al registro de una marca en los supuestos en los que los signos y productos o servicios que designen sean similares a los de una marca anterior, esto es, cuando exista riesgo de confusión o asociación.

In a judgement of 23 February 2021, the Fifth Section of the Contentious-Administrative Chamber of the High Court of Justice of Catalonia (hereinafter HCJC) dismissed the contentious-administrative appeal filed by LABORATORIOS ERN S.A., thus confirming the granting of Spanish trademark no. 3.717.283 “DYNAMIC SANTIVERI”.

## Background:

CASA SANTIVERI S.L. is a company principally dedicated to the production of health food preparations.

On 4 May 2018, CASA SANTIVERI S.L. applied for the Spanish trademark No 3.717.283 “DYNAMIC SANTIVERI” (word mark) to distinguish goods in Class 5 of the Nice Classification specifically for “*food supplements based on collagen, hyaluronic acid, vitamins, minerals and plants*”.

LABORATORIOS ERN SA. (manufacturer of pharmaceutical products) filed an opposition against said trademark, alleging the prohibition of Article 6.1 b) of Spanish Trademark Act 17/2001 (hereinafter STA), on the grounds of its incompatibility with their priority Spanish trademark No 0020.631 “DYNAMIN” (graphic) registered for “*specific and chemical products*” (Class 1 of the Nice Classification) and “*specific and pharmaceutical products, dietetic food products of a medicinal nature in any form of presentation*” (Class 5 of the Nice Classification).

In a decision of 20 November 2018, the Spanish Patent and Trademark Office (hereinafter SPTO) rejected the opposition of LABORATORIOS ERN and granted the DYNAMIC SANTIVERI trademark, considering that Article 6.1.b) STA did not apply to the case due to the word differences between the trademarks to be compared.

LABORATORIOS ERN filed an appeal against this decision on 11 December 2018, which was dismissed by the SPTO on 10 May 2019, thereby confirming the appealed decision.

LABORATORIOS ERN filed a contentious-administrative appeal against that decision before the HCJC.

## Judgement:

In its judgment of 23 February 2021, the HCJC resolved the dispute by confirming that Article 6.1.b) STA’s prohibition does not apply to the case.

In the court’s words, Article 6.1.b) STA restricts the access to registration of a trademark in those cases where the signs and goods or services are similar to those of a prior trademark, i.e. where there is a likelihood of confusion or association.

En ese sentido, y basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la sentencia expresa que el riesgo de confusión debe analizarse atendiendo a

- (i) los elementos distintivos y dominantes de los signos,
- (ii) la identidad o similitud de los signos,
- (iii) la identidad de los productos o servicios,
- (iv) el grado de conocimiento de la marca en el mercado y
- (v) la asociación que puede hacerse con el signo registrado.

El Tribunal también tiene en cuenta la jurisprudencia comunitaria que señala que la comparación debe hacerse teniendo en cuenta el signo en su conjunto, lo que no excluye que una marca compuesta pueda estar dominada por uno de sus componentes.

**La comparación de marcas debe hacerse teniendo en cuenta el signo en su conjunto, lo que no excluye que una marca compuesta pueda estar dominada por uno de sus componentes**

Atendiendo a tales criterios de valoración, el Tribunal considera que no resulta de aplicación el artículo 6.1.b)LM al entender que:

- Aunque el primer término de la marca solicitada “DYNAMIC SANTIVERI” presenta similitud en su término inicial con la marca oponente “DYNAMIN”, la última letra es distinta.
- Este término inicial “dynamic” es evocativo de dinámico y aparece como accesorio o complementario del término principal de la marca solicitada “Santiveri”, lo cual presenta distintividad suficiente respecto de la marca oponente.
- Aunque el ámbito aplicativo de ambas marcas es la clase 5, la marca solicitada presenta distintividad propia en su conjunto, lo que permite afirmar la posibilidad de convivencia de ambas marcas en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión. El riesgo debe analizarse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atiende al nivel medio de conocimientos culturales del público.

En base a lo anterior, el TSJC desestima el recurso interpuesto por LABORATORIOS ERN confirmando la concesión de la marca “DYNAMIC SANTIVERI”, por existir diferencias denominativas y aplicativas suficientes, sin que pueda apreciarse un pronóstico de confusión en el consumidor medio.

Se condena en costas a la parte actora.

Esta resolución es recurrible en casación.

Accordingly, and based on the Supreme Court’s case law, the judgment states that the likelihood of confusion must be analysed taking into account

- (i) the distinctive and dominant elements of the signs,
- (ii) the identity or similarity of the signs,
- (iii) the identity of the goods or services,
- (iv) the degree of knowledge of the trademark in the market and
- (v) the association that may be made with the registered sign.

The court also takes into account European Union case law which states that the comparison must be made taking into account the sign as a whole, which does not exclude the fact that a combined trademark may be dominated by one of its elements.

**The comparison of trademarks must be made taking into account the sign as a whole, which does not exclude the fact that a combined trademark may be dominated by one of its elements**

In accordance with such criteria, the court considers that article 6.1.b) STA is not applicable as:

- Even though the first term of the requested trademark “DYNAMIC SANTIVERI” bears a similarity with the opposing trademark “DYNAMIN” in its initial word, the final letter is different.
- This initial term “dynamic” is evocative of dynamic and appears as accessory or complementary to the main term of the requested “Santiveri” trademark, which is distinctive enough with respect to the opposing trademark.
- Although the scope of application of both trademarks is class 5, the requested trademark has its own distinctiveness as a whole, allowing the coexistence of both trademarks in the market without any risk of confusion. The risk must be analyzed from a rational and logical perspective, taking into account the public’s average cultural level of knowledge.

Based on the above, the HCJC dismisses the appeal filed by LABORATORIOS ERN, confirming the granting of the trademark “DYNAMIC SANTIVERI”, as there are sufficient denominative and applicative differences, without any likelihood of confusion in general consumers.

The plaintiff is ordered to pay the legal costs.

This decision is subject to a cassation appeal.

**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.ga-ip.com](http://www.ga-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.*

*Puede consultar la política de privacidad de GRAU & ANGULO, S.L.P. en [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)*

*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.*

*You can find detailed information about the privacy policy of GRAU & ANGULO S.L.P. at [www.ga-ip.com](http://www.ga-ip.com)*