



Roj: STSJ M 4138/2018 - ECLI:  
ES:TSJM:2018:4138

Id Cendoj: 28079330022018100291

Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de  
lo Contencioso Sede: Madrid

Sección: 2

Fecha: 21/03/2018

Nº de Recurso: 161/2017

Nº de Resolución: 214/2018

Procedimiento: Procedimiento ordinario

Ponente: JOSE RAMON CHULVI MONTANER

Tipo de Resolución: Sentencia

**Tribunal Superior de Justicia de Madrid**

Sala de lo Contencioso-Administrativo

**Sección Segunda**

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

**NIG:** 28.079.00.3-2017/0003287

**RECURSO 161/2017**

**SENTENCIA NÚMERO 214/2018**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID**

**SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

**SECCION SEGUNDA**

-----

**Ilustrísimos señores :**

**Presidente.**

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

**Magistrados:**

D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner

D<sup>a</sup>. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D<sup>a</sup>. Natalia de la Iglesia Vicente

-----

En la Villa de Madrid, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 161/2017, interpuesto por la entidad CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜGLI AG, representada por la Procuradora D<sup>a</sup>. Fuencisla Almudena Gozalo Sanmillán y dirigida por el Letrado D. David Gómez, contra la resolución de 13 de diciembre de 2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de mayo de 2016 que deniega la inscripción de la marca número 3573556 "MAESTRO CHOCOLATERO DESDE



1845", en clases 30, 35 y 43. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

#### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso y revocando las resoluciones recurridas, se acuerde la concesión de la marca.

**SEGUNDO.-** Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

**TERCERO.-** No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 15 de marzo de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 13 de diciembre de 2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de mayo de 2016 que deniega la inscripción de la marca número 3573556 "MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845", en clases 30, 35 y 43.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la denegación del registro de la marca por considerar que la marca carece de carácter distintivo para los productos o servicios para los que ha sido solicitada, de tal forma que no será percibido por el público como una marca que distinga unos productos o servicios e indique un origen empresarial, sino como una designación de las características del productor, poniendo de relieve su tradición y experiencia, concurriendo la prohibición absoluta de registro del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas .

**SEGUNDO.-** La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada señalando que no concurre la prohibición absoluta de registro del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas ya la marca eslogan "Maestro Chocolatero desde 1845", viene siendo utilizada por LINDT, al menos desde el año 2007 para identificar todos sus productos y servicios en el mercado, siendo que su uso y la gran inversión realizada en publicidad ha producido tal conocimiento de la misma que gran parte de los consumidores de los sectores interesados la asocian a la empresa LINDT. Por ello considera que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso realizado por LINDT, de manera que la prohibición del art. 5.1.b) debe dejar de aplicarse.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso.

**TERCERO.-** Para resolver el recurso debemos tener en cuenta lo que ya esta Sala y Sección, en sentencia de 8 de mayo de 2017, recurso 792/2015 , sobre la prohibición absoluta contenida en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , hemos dicho:



<<Así, en relación con la prohibición contenida en el artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , que prescribe que no podrán registrarse como marcas los signos " que carezcan de carácter distintivo ", resulta aplicable, según se recoge en la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015, rec. 91/2015 , " en aquellos supuestos en que los signos utilizados en la configuración de la marca carecen de carácter distintivo, por no ser apropiados para cumplir la función esencial de identificar el origen empresarial de los productos o servicios ofrecidos respecto de los de otras empresas. A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con el concepto de marca a que alude el precedente artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas a que se refiere el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, cuando estipula que «se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra»:

«(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible».

Asimismo, cabe poner de relieve que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sostenido en la sentencia de 19 de junio de 2014 ( C-217/13 y C-218/13 ), que para apreciar el carácter distintivo de una marca debe ponderarse, por un lado, en relación con los productos o servicios reivindicados que tiene la marca, y, por otro, la percepción que se presume produce en los consumidores o usuarios de los sectores interesados, respecto de la fuerza individualizadora del signo marcario, a los efectos de determinar si la marca es intrínsecamente idónea para identificar el producto o servicio en cuestión como perteneciente a una empresa determinada ">>>.

Pues bien, descendiendo al análisis de la concreta marca que nos ocupa, MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845, el debate así planteado nos lleva a la problemática de si son o no accesibles al registro las marcas que consisten en un eslogan. A tal efecto, procede traer a colación la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2015, rec. 4054/2013 :

" QUINTO.- Centrados en esta cuestión, la solución ha de pasar por recordar los principios y criterios que rigen esta materia, que han sido sistematizados en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de julio de 2012 (asunto C-311/11 P), en la que se considera una norma comunitaria que, al igual que la norma española aquí concernida, deniega el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Como se acaba de indicar, esta sentencia lleva cabo una recopilación de la doctrina del TJUE sobre la materia, con unas consideraciones que a pesar de su extensión conviene transcribir:

22 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 , se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo.



23 Conforme a reiterada jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca en el sentido de ese artículo significa que dicha marca sirve para identificar el producto para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir este producto de los de otras empresas (sentencias de 29 de abril de 2004 , Procter & Gamble/OAMI, C-468/01 P a C-472/01 P, Rec. p. I-5141, apartado 32; de 21 de octubre de 2004 , OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Rec. p. I-10031, apartado 42; de 8 de mayo de 2008 , Eurohypo/OAMI, C-304/06 P, Rec. p. I-3297, apartado 66, y Audi/OAMI, antes citada, apartado 33).

24 Según jurisprudencia asimismo reiterada, este carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante (sentencias antes citadas Procter & Gamble/OAMI, apartado 33; Eurohypo/OAMI, apartado 67, y Audi/OAMI, apartado 34).

25 Por lo que respecta a las marcas compuestas por signos o indicaciones que se utilizan, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refieren dichas marcas , no se excluye su registro por dicha utilización (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 41, y Audi/OAMI, apartado 35). Para apreciar el carácter distintivo de tales marcas , no procede aplicarles criterios más severos que los aplicables a otros signos (sentencias antes citadas OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 32, y Audi/OAMI, apartado 36).

26 Sin embargo, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, si bien los criterios relativos a la apreciación del carácter distintivo son los mismos para los distintos tipos de marcas, es posible que al aplicar dichos criterios la percepción del público relevante no sea necesariamente la misma para cada uno de estos tipos y que, por consiguiente, pueda resultar más difícil acreditar el carácter distintivo de algunos tipos de marcas que el de otros (sentencias antes citadas Procter & Gamble/OAMI, apartado 36; OAMI/Erpo Möbelwerk, apartado 34, y Audi/OAMI, apartado 37).

27 Si bien el Tribunal de Justicia no ha excluido que dicha jurisprudencia pueda resultar aplicable, en determinadas condiciones, en relación con marcas denominativas constituidas por eslóganes publicitarios, ha señalado, sin embargo, que las dificultades que pueden conllevar éstas, debido a su propia naturaleza, para establecer su carácter distintivo y que es legítimo tener en cuenta, no justifican que se fijen criterios específicos que sustituyan o establezcan excepciones al criterio del carácter distintivo tal y como ha sido interpretado en la jurisprudencia recordada en los apartados 23 y 24 de la presente sentencia (sentencias antes citadas OAMI/ Erpo Möbelwerk, apartados 35 y 36, y Audi/OAMI, apartado 38).

28 El Tribunal de Justicia también ha determinado que no cabe exigir que un eslogan publicitario presente «un elemento de fantasía», o incluso «un campo de tensión conceptual, que pueda tener como consecuencia un efecto de sorpresa y que, de este modo, pueda ser recordado», para que tal eslogan tenga el carácter distintivo mínimo requerido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (sentencias antes citadas OAMI/ Erpo Möbelwerk, apartados 31 y 32, y Audi/OAMI, apartado 39).

29 Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que, si bien es cierto que una marca posee carácter distintivo únicamente en la medida en que sirve para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada, es necesario señalar que el mero hecho de que una marca sea percibida por el público interesado como una fórmula publicitaria y que, habida cuenta de su carácter elogioso, pudiera ser adoptada, en principio, por otras empresas no es suficiente per se para concluir



que dicha marca carece de carácter distintivo (sentencia Audi/OAMI, antes citada, apartado 44).

30 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha señalado en particular que la connotación elogiosa de una marca denominativa no excluye que ésta pueda garantizar, no obstante, a los consumidores la procedencia de los productos o servicios que designa. Así, el público interesado puede percibir tal marca como una fórmula publicitaria y una indicación del origen comercial de los productos o servicios, simultáneamente. De lo anterior se deriva que, siempre que dicho público perciba la marca como una indicación de dicho origen, el hecho de que sea percibida simultáneamente, o incluso en primer lugar, como una fórmula publicitaria no tiene repercusiones sobre su carácter distintivo (sentencia Audi/OAMI, antes citada, apartado 45).

Como bien explican estas consideraciones del TJUE, aun sin perder de vista las peculiaridades de las llamadas " marcas - eslogan ", también respecto de ellas rige al fin y al cabo la necesidad y la exigencia legal de que estén confeccionadas de forma que proporcionen o suministren distintividad al signo que encarnan, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, permitiendo distinguir el producto o servicio que anuncian respecto de los de otras empresas " .

Pues bien, partiendo de las premisas expuestas, la Sala considera que la parte recurrente ha acreditado que una parte relevante de los consumidores del sector interesado asocian la marca solicitada a la empresa LINDT, por lo que debemos considerar que tiene la distintividad necesaria para acceder al registro. Así se deduce de la encuesta aportada por la recurrente al expediente administrativo, de la que se desprende que un porcentaje de los encuestados que asciende aproximadamente a un 75% ha oído hablar del eslogan y que un porcentaje de algo más del 22% lo asocia a LINDT. Ello nos permite considerar que es posible percibir a través de la marca cuál es su origen comercial y también cuáles son los productos que pretende anunciar y promocionar.

Por ello, estimamos que no concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas , por lo que procede estimar el recurso contencioso-administrativo y acordar el registro de la marca.

**CUARTO.-** Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite de 1.500 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

**VISTOS.-** Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

#### **F A L L A M O S**

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad CHOCOLAFABRIKEN LINDT & SPRÜGLI AG, contra la resolución de 13 de diciembre de 2016 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 17 de mayo de 2016 que deniega la inscripción de la marca número 3573556 "MAESTRO CHOCOLATERO DESDE 1845", en clases 30, 35 y 43 y debemos ANULAR la resolución recurrida, acordando que se proceda al registro de la marca solicitada; con expresa condena en costas a la demandada, si bien con la limitación señalada en el FD CUARTO de esta sentencia.



Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurren entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presume interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0161-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo **concepto** del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0161-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner D<sup>a</sup>. Fátima Blanca de la Cruz Mera

D<sup>a</sup>. Natalia de la Iglesia Vicente

#### **AVISO LEGAL**

***Para la realización de cualesquiera actos de reutilización de sentencias y otras resoluciones judiciales con finalidad comercial, debe ponerse en contacto con el Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-***