



Roj: **STSJ M 4606/2018** - ECLI:
ES:TSJM:2018:4606

Id Cendoj: **28079330022018100331**

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

Sección: **2**

Fecha: **23/05/2018**

Nº de Recurso: **328/2017**

Nº de Resolución: **396/2018**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **FATIMA BLANCA DE LA CRUZ MERA**

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: 28.079.00.3-2017/0006359

P.O. 328/2017

SENTENCIA NÚMERO 396/2018

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Iltmos. Señores:

Presidente.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

Magistrados:

D. José Daniel Sanz Heredero

D. José Ramón Chulvi Montaner

Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera

Dña. Natalia de la Iglesia Vicente

En la Villa de Madrid, a veintitrés de mayo 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 328/2017, interpuesto por DÑA. Salvadora , DÑA. Adelina , D. Celestino , D. Eutimio , D. Ignacio y D. Marcos , representados por el Procurador Sr. García Barrenechea, contra la Resolución de 1 de febrero de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 20 de junio de 2016 por la que se acordó la denegación de la marca denominativa nº 3591418 "FRIGOLA". Ha sido parte demandada la ADMINISTRACIÓN



GENERAL DEL ESTADO (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, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada para contestación a la demanda, lo que verificó, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.- Con fecha 17 de mayo de 2018 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dña. Fátima Blanca de la Cruz Mera.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La marca denominativa a que estos autos se contraen fue denegada para amparar en la clase 33 "Vinos, espirituosos y licores".

La resolución recurrida apreció la prohibición absoluta del art. 5.1.c), d) y g) de la Ley 17/2001 de Marcas . Respecto al apartado c) porque *"la denominación solicitada, es un claro indicador de una característica de los productos que pretende distinguir, "licores" cuando este sea licor de tomillo, describiéndolo de una forma directa y clara; y no como una referencia alusiva o evocadora que necesitara de operaciones intelectuales intermedias para llegar a descubrir esa relación"* .

En cuanto al apartado d) se razona por la Oficina que *"el vocablo FRIGOLA es habitual para designar el licor de tomillo que se pretenden proteger"*.

Y finalmente en relación con el apartado g) se indica que en el necesario examen de asociación distintivoproducto no puede suceder que el destinatario piense que el producto ostenta unas características que no se corresponden con la realidad, lo que ocurre en este caso *"con la denominación solicitada para los productos protegidos cuando estos no sean licor de tomillo"* .

La parte demandada solicita la concesión de la marca afirmando que el vocablo que lo integra tiene su propia distintividad, sin que puedan acogerse como válidas las alegaciones de la parte oponente en vía administrativa que solo aportó a tales efectos, la "evidencia" de que el diccionario catalán-castellano significa "tomillo", sin advertir que en ese mismo diccionario, de forma errónea, el vocablo en cuestión es una variante dialectal en Menorca del vocablo "Farigola", cuando realmente su uso se circunscribe a Ibiza. Debiéndose estar, en todo caso, al significado corriente que el público destinatario atribuye a la palabra en cuestión.

La Administración demandada se opone al recurso deducido de adverso con base en las consideraciones jurídicas contenidas en la resolución recurrida.

SEGUNDO. - El art. 5.1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece la prohibición absoluta como marca de aquellos signos que:

(...) *"c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del*



producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.".

Como ya se afirmó por esta Sección en sentencia de 13 de septiembre de 2011 en interpretación del referido art. 5, "El bien jurídico protegido con la descrita norma es el derecho de todos los empresarios de un mismo sector, a la comercialización de productos que aún teniendo los mismos componentes y características, no pueden ser susceptibles de apropiación individualizada por parte de una firma con exclusividad de los demás. Por ello, la denominación de un producto no puede hacer alusión alguna ni a su naturaleza ni a sus características, debiendo los órganos judiciales analizar en cada caso concreto si concurre o no la prohibición contenida en el descrito art. 5, pues como reiteradamente sostiene el T.S. la genericidad de una denominación no puede determinarse de manera apriorística sino que por el contrario, han de tenerse en cuenta tanto si los productos son únicos o plurales dentro de la misma clase del Nomenclátor en la que pueden estar incluidos diversos géneros o servicios que en realidad tengan unas características genéricas diversas."

Ya en concreto respecto al art. 5.1.c) ha de tenerse presente lo afirmado en la STS de 16 de febrero de 2011 : "Cabe significar, que la ratio de la prohibición absoluta de registro contenida en el artículo 5.1 c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, al establecer que no podrán registrarse como marcas «los signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el mercado para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio», reside en preservar que las expresiones que describen las propiedades de los productos estén a la libre disposición de todos los empresarios que operan en el correspondiente sector, impidiendo que puedan ser monopolizadas en exclusiva por un sólo empresario en perjuicio de los demás, lo que se justifica en que no tienen propiamente una función identificadora del origen o procedencia empresarial, en cuanto no permiten al consumidor reconocer el origen del producto designado por la marca."

Por último debemos citar lo afirmado en nuestra sentencia de 18 de julio de 2014 (PO. 812/2012) : "La enumeración de cualidades que establece el artículo es de carácter abierto, por lo que cabe la posibilidad de que la descriptividad del signo a proteger como marca vaya referida a otras características distintas de las expresamente tipificadas en el artículo. Con todo ha de recordarse que la ley dispone que se tiene que aplicar esta prohibición cuando las marcas consistan en indicaciones o signos " exclusivamente " descriptivos. De ahí que la interpretación ha de ser restrictiva y teniendo en cuenta que un mínimo de distintividad puede adquirirse mediante una configuración de la marca que puede ostentar cierto carácter evocativo o sugestivo, siempre que se aleje suficientemente de ser exclusivamente descriptiva de alguna de las notas de los productos o servicios que va a cubrir.

En este sentido, la marca descriptiva informa directamente de las características mientras que la sugestiva sólo informa de manera indirecta, siendo necesario que el consumidor haga un esfuerzo intelectual o imaginativo, en tanto que la denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor medio la correspondiente información. Si el esfuerzo es mínimo o inexistente, el signo es descriptivo; si en cambio presenta una alusión indirecta a las características del producto o servicio se tratará de un signo sugestivo (SSTS de 22 de diciembre de 1975 marca "DON KILOWATIO" para aparatos eléctricos, SSTS de 23 de diciembre de 1987 caso "DON ALGODÓN " para prendas de vestir).

TERCERO.- Aplicando lo anteriormente expuesto a este caso el recurso debe ser estimado, pues en modo alguno el vocablo "FRIGOLA" es una expresión que sugiera o evoque, en el general público consumidor español, los productos que la marca



solicitada pretende proteger, por no revelar una descripción de los productos reivindicados en el conjunto del territorio nacional, resultando ser a este nivel una denominación de fantasía que, por tanto, no es la forma de expresión habitual y exclusiva en el comercio para designar o referirse a los productos a los que estos autos se contraen, como tampoco sus cualidades, características, naturaleza, etc. Siendo estas mismas consideraciones las que impiden apreciar la concurrencia de los supuestos de prohibición absoluta de los apartados d) (*"Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio"*) y g) (*"Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio"*) del art. 5.1 .

CUARTO.- Las costas procesales causadas, a tenor de lo establecido en el art. 139.1 y 4 LJCA , son de expresa imposición a la parte demandada, fijándose en la cantidad máxima de 1.500 euros el importe de los honorarios del letrado de la parte contraria, más los derechos del procurador.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, por la potestad que nos confiere la Constitución Española,

FALLAMOS

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DÑA. Salvadora , DÑA. Adelina , D. Celestino , D. Eutimio , D. Ignacio y D. Marcos , representados por el Procurador Sr. García Barrenechea, contra la Resolución de 1 de febrero de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada formulado frente a la Resolución de 20 de junio de 2016 por la que se acordó la denegación de la marca denominativa nº 3591418 "FRIGOLA", que se anula por no ser conforme a Derecho, reconociendo el derecho de acceso al citado registro de la citada marca y condenando a la parte demandada a abonar las costas procesales causadas hasta el límite fijado en esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de **treinta días** , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el 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 2612-0000-93-0328-17 (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 2612-0000-93-0328-17 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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

D. José Ramón Chulvi Montaner Dña. Fátima Blanca de la

Cruz Mera Dña. 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-

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ