



## SENTENCIA ES:TSJM:2018:4138

### ANTECEDENTES DE HECHO:

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.

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ("LINDT") presentó una solicitud de la marca "Maestro Chocolatero desde 1845" para las clases 30, 35 y 43, que fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas ("OEPM") mediante resolución de 17 de mayo de 2016.

LINDT presentó recurso de alzada contra la citada resolución, que fue desestimado mediante resolución de 13 de diciembre de 2016, la cual confirmó la denegación al 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, y, por tanto concurre la prohibición absoluta de registro del art. 5.1.b) de la Ley de Marcas.

LINDT presentó recurso contencioso administrativo contra la resolución del recurso de alzada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que señala 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.

### RESUMEN:



Tras analizar detenidamente la jurisprudencia española y de la UE, el Tribunal Superior de Justicia 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 considera que tiene la distintividad necesaria para acceder al registro. El tribunal justifica su razonamiento en que así se deduce de la encuesta aportada por LINDT 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. El Tribunal considera que ello 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, aprecia que no concurre la prohibición absoluta del artículo 5.1.b) de la Ley de Marcas, por lo que estima el recurso contencioso-administrativo y acuerda el registro de la marca.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta relevante ya que analiza conceptos tales como el carácter distintivo de una marca, el concepto de marca eslogan y la distintividad adquirida por el uso desde la óptica tanto de la jurisprudencia española como de la UE.