



Roj: **STSJ M 1079/2019** - ECLI:
ES:TSJM:2019:1079

Id Cendoj: **28079330022019100043**

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

Sección: **2**

Fecha: **23/01/2019**

Nº de Recurso: **276/2018**

Nº de Resolución: **36/2019**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **NATALIA DE LA IGLESIA**

VICENTE Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 1079/2019,**
AATSJ M 292/2019

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG: 28.079.00.3-2018/0007006

RECURSO 276/2018

SENTENCIA NÚMERO 36

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

Ilustrísimos señores :

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a María Soledad Gamo Serrano

D.^a Natalia de la Iglesia Vicente

En la Villa de Madrid, a veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 276/2018, interpuesto por la entidad Consorzio Italia del Gusto representada por el Procurador D. Rafael Gamarra Megías contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 y 32 como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo



de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado. Se ha personado como codemandada la entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., representada por la Procuradora D.ª Virginia Camacho Villar.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se interpuso por la entidad Consorzio Italia del Gusto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 y 32 como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo en escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que declarase nula y sin ningún valor ni efecto las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, acordando la concesión de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig.) también en las Clases 30 y 32 mandando rectificar, el asiento de denegación de la mencionada Marca Internacional en las Clases 30 y 32 por el de concesión en las Clases 30 y 32.

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

Se personó como codemandada la entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., y presentó contestación a la demanda solicitando la desestimación de ésta última.

TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 17 de enero de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 "Masa para pasteles; pastas alimenticias; caramelos blandos; café; té; cacao; azúcar; arroz; tapioca; sucedáneos del café; harinas; preparaciones a base de cereales; pan; masa para pasteles; tartas; productos de pastelería; pralinés; helados y helados cremosos; miel; siropes; pimienta; vinagres; salsas; especias; helados y helados cremosos; bebidas a base de café, cacao o chocolate; condimentos" y 32 "Cervezas; aguas minerales; aguas gaseosas y otras bebidas sin alcohol; siropes; preparaciones para elaborar bebidas; zumos de frutas; bebidas a base de zumo de frutas" como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018.

SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.



Relata que la ahora recurrente solicitó ante la OEPM el registro de la Marca Internacional número 1.228.430, CIAO GUSTO, con el fin de distinguir en la clase 16, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42 y 43. La entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., se opuso a la solicitud de inscripción con fundamento en su marca española nº 458.377 CIAO para distinguir productos de las Clases 30 "hielo", y Clase 32 "Bebidas carbónicas no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y zumos de frutas sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), seltz y soda". La OEPM denegó la marca solicitada para las Clases 30 y 32 concediéndola en el resto de clases solicitadas. Contra dicha denegación se interpuso recurso de alzada y contra la Resolución desestimatoria del recurso de alzada se interpone el presente recurso judicial.

Impugna la resolución recurrida porque aprecia indebidamente la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas . Parte de que debe realizarse una comparativa general y no es dable pretender eliminar del examen comparativo de los signos enfrentados, ni el vocablo GUSTO, ni el gráfico, ni tampoco la peculiar caligrafía de la marca CIAO GUSTO, pues ello significa perder su singularidad. Existen diferencias gráficas ya que la marca solicitada es mixta y viene caracterizada por una caligrafía y un diseño circular particular en el que aparecen inscritos los vocablos CIAO GUSTO en diferente tamaño y posición destacando el vocablo GUSTO, por el contrario la marca oponente es simplemente denominativa consistente en el vocablo CIAO. Fonéticamente también existen diferencias porque la marca solicitada está compuesta por dos elementos y cinco sílabas mientras que la marca anterior está compuesta por un solo elemento y tres sílabas. Ciao es una expresión italiana equivalente a adiós ampliamente conocida en España, es decir, que el público en general lo asocia a decir adiós, por lo que en absoluto puede entenderse que la mera coincidencia en dicho vocablo genérico en italiano genera en el consumidor riesgo de confusión. Conceptualmente, se precisa que para el público la denominación CIAO GUSTO es una denominación caprichosa distinta de la que puede tener el simple vocablo CIAO lo que evidencia las diferencias ideológicas entre las marcas contrapuestas.

Resalta que en el campo aplicativo las marcas enfrentadas distinguen productos distintos de la Clase 30.

Concluye citando Jurisprudencia que ha afirmado la compatibilidad de signos como PLUS RENTA y PLUS ULTRA, ORO y DUCADO ORO, JAQUE y JAQUE MATE, entre otras.

TERCERO.- 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 por los siguientes argumentos.

Comienza señalando que los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen de relevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y no discrecional.

Afirma la concurrencia de la prohibición relativa de la Ley 17/2001 de Marcas. Cita Jurisprudencia y concluye, aplicando dichos principios generales al presente caso, ratifica la resolución administrativa impugnada puesto que se observa una evidente semejanza al incorporar la nueva marca, como elemento distintivo y característico en el conjunto propuesto, la denominación principal y única de la marca oponente CIAO, careciendo el elemento denominativo GUSTO, que aparece en la marca solicitada de suficiente poder de diferenciación, y sin que tampoco pueda apreciarse una dimensión conceptual o gráfica diferenciadora. Añade que existen semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatario de los respectivos campos aplicativos lo que genera riesgo de confusión.



CUARTO.- La codemandada, entidad Concesiones y Bebidas Carbónicas, S.A., se opuso a la demanda en los siguientes términos.

Afirma la similitud fonética y denominativa, ya que la marca impugnada está formada por dos vocablos siendo el primero de ellos absolutamente idéntico al de la marca prioritaria.

Añade que existen una absoluta identidad aplicativa en una clase y una absoluta interdependencia aplicativa en la otra clase, si atendemos a la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos.

Afirma la existencia de riesgo de confusión, asociación y aprovechamiento indebido de la reputación y concluye citando Jurisprudencia que declaró la incompatibilidad de marcas tales como EADE/ESADE, VELUTEX/VELUZ, TULIPE/TULIP.

QUINTO.- La final denegación de la inscripción de la marca, ahora impugnada por la recurrente y que contiene el acto impugnado, se basa en la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas . Por lo tanto procede examinar el contenido legal de dicho precepto, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticos concurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de la marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos.

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que *bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior". El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto*



o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que "(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado", puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , " a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos."

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

SEXTO.- Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico (Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación,



teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión (Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975).

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados sí se aprecian diferencias suficientes, en una visión de conjunto, que nos llevan a apreciar que no va a existir riesgo de confusión en los consumidores. Ya hemos dicho antes que debemos hacer un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes, y en el presente caso la palabra exclusiva que compone la marca prioritaria CIAO es un término débil y además la marca solicitada acompaña tal palabra con un término GUSTO, que no es una redundancia ni del sentido o concepto de ciao, ni una redundancia fonética de ciao, ofreciendo en su conjunto una idea completamente distinta del mensaje de la marca prioritaria.

Por todo ello, debemos entender que no existen suficientes semejanzas denominativas y fonéticas como para producir riesgo de confusión y asociación en los consumidores, debiendo estimar el recurso presentado, y conceder la marca solicitada para los restantes productos y servicios solicitados.

SÉPTIMO.- 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 debe imponerse las costas a la parte demandada, si bien con la limitación de honorarios del Letrado de la parte recurrente a un máximo de 1500 euros.

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

F A L L A M O S

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de denegación de la Marca Internacional nº 1.228.430 CIAO GUSTO (fig) Clases 30 y 32 como consecuencia del acuerdo de denegación de fecha 20 de junio de 2017 publicada en el BOPI de fecha 26 de junio de 2017 y del acuerdo de desestimación del recurso de alzada de fecha 25 de julio de 2017 según publica el BOPI de fecha 25 de enero de 2018, Resolución que **ANULAMOS, concediendo la marca** para todos los productos solicitados.

Expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el Fundamento Jurídico Séptimo 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 presuma 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 2612-0000-93-0276-18 (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 2612-0000-93-0276-18 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. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner

D^a María Soledad Gamó Serrano D^a 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-