RESOLUCIÓN
de la Gran Sala de Recurso
de 15 de febrero de 2023

En el asunto R 1083/2018-G

Grupo Ganaderos De Fuerteventura, S.L.
Urb. Risco Prieto, C/C, n.º29
35600 P. Rosario-Fuerteventura
España Solicitante / Parte recurrente

representada por Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana, 173-Bajo Izq., 28046 Madrid, España

RECURSO relativo a la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 13 308 259

LA GRAN SALA DE RECURSO

integrado por J. Negrão (Presidente), Ph. von Kapff (Ponente), G. Humphreys (Miembro), S. Stürmann (Miembro), V. Melgar (Miembro), N. Korjus (Miembro), C. Govers (Miembro), C. Negro (Miembro) y A. Pohlmann (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Lengua del recurso: español

Resolución

Resumen de los hechos

1 Mediante solicitud presentada el 29 de septiembre de 2014, Grupo Ganaderos de Fuerteventura, S.L. (en lo sucesivo, "la solicitante") solicitó el registro de la marca figurativa

para varios productos de las clases 29, 30 y 33, posteriormente limitados en varias ocasiones. La solicitante reivindicó los colores:

Marrón; Crema; Blanco; Negro.

2 El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno Español presentó observaciones de terceros precisando los motivos por los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca respeto a

- bebidas alcohólicas de la clase 33, por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) "Gran Canaria" e "Islas Canarias" y por la Indicación Geográfica Protegida (IGP) bebida "Ronmiel de Canarias" (artículo 102, apartado 1, Reglamento 1308/2013 por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios);

- productos de las clases 29 y 30, por la DOP "Papas antiguas de Canarias" y las IGP "Plátano de Canarias" y "Gofio Canario" (artículo 14, apartado 1, Reglamento (UE) 1151/2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios).

3 El 20 de mayo de 2015, el examinador adoptó una resolución (en lo sucesivo, "resolución impugnada") por la que se denegaba parcialmente el registro de la marca solicitada, en particular, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE (indicación descriptiva) y del artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE (falta de carácter distintivo), en relación con el artículo 7, apartado 2, RMUE, para una serie de productos en las clases 29, 30, 33, entre ellos:

Clase 29: *Quesos.*

4 En la medida en que sigue siendo pertinente, la resolución se basó en las siguientes conclusiones principales:

– La expresión "EL TOFIO El sabor de CANARIAS" considerada en su conjunto, informa inmediatamente a los consumidores, sin más reflexión, de que se trata de productos lácteos de origen de cabra.

– El tofio o tabajoste es un recipiente vinculado a la cultura majorera. "Majorero" tiene el significado, en español, de provenir de Fuerteventura, una de las Islas Canarias, o ser natural de esa isla. Un "tofio" es un cuenco o vasija de tamaño mediano o grande, con pico ancho de vertedero (que da personalidad a esta pieza) y fondo plano, que servía para recoger la leche fresca de las cabras. Suele tener tonos rojizos o marrones y a veces está decorado con grecas y pinchos.

– También ha dado su nombre a un queso elaborado con leche de cabra (especialmente en Fuerteventura) de origen canario. Por lo tanto, el elemento "TOFIO" contiene información evidente y directa sobre la naturaleza, el modo de transformación de los productos, el destino y el origen geográfico de los productos siguientes:

  Clase 29: *Leche, quesos y productos lácteos; grasas comestibles.*

– La indicación "El Sabor de Canarias" y el dibujo de la cabeza y el cuello de una cabra, reafirman que los productos son productos alimentarios, de cabra y del origen geográfico de las Islas canarias. Los elementos ornamentales y los colores no aportan distintividad al signo, ya que los tonos marrones son propios del cuenco tipo tofio y pueden ser los de una cabra. Los colores blanco y negro son muy comunes.

– El hecho de que la palabra "tofio" no aparezca en el *Diccionario de la Real Academia Española* no es un argumento para negar su significado.

– También denegó la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c), j), y k), RMUE para algunos productos de las clases 29, 30 y 33, que ya no son objeto de litigio.

5 El 17 de julio de 2015, la solicitante interpuso recurso contra la resolución impugnada "en su totalidad" y limitó la marca a algunos productos en las clases 29 y 30, entre ellos:

Clase 29: *Quesos.*

6 El escrito de motivación del recurso se recibió el 17 de septiembre de 2015. Los argumentos planteados en el escrito de motivación pueden resumirse del siguiente modo:

– La solicitante es la única empresa que produce queso con la marca "EL TOFIO".

La Oficina Española de Patentes y Marcas no vio ningún obstáculo al registrar su marca "el tofio" para queso. Desde hace más de 20 años, la solicitante es titular de la marca denominativa española "el tofio" (n.º 1 797 460/7) y de varias marcas figurativas basadas en el elemento dominante "EL TOFIO", como por ejemplo

registradas entre otras para productos lácteos en la clase 29.

– Los terceros tampoco ven obstáculos. Algunos terceros presentan observaciones a la solicitud para una serie de productos alimentarios, pero no en contra de queso.

– "Tofio" puede ser el nombre específico del ordeñador de cabras que se utilizaba antiguamente en las Islas Canarias, concretamente en Fuerteventura. Ya no se utiliza y, como mucho, puede encontrarse en museos o tiendas de souvenirs de cerámica. El término "tofio" no tiene otro significado. El público del queso, el gran público, no conoce la palabra "tofio". Prueba de ello, en el caso de España, es su ausencia en el *Diccionario de la Real Academia Española*.

– Aunque "tofio" era un término de la cultura majorera, en el contexto rural, de un cuenco o recipiente utilizado al ordeñar cabras, no es suficiente para describir las características del queso.

– Menos aún, la marca

, con sus colores y diseño, puede considerarse descriptiva en su totalidad.

– El concepto "El Tofio" habría desaparecido como término, de no haber sido utilizado ampliamente por la solicitante como marca:

  • La solicitante es uno de los minoristas de queso más importantes de Fuerteventura; vendió 2.705 toneladas de queso con la marca "El Tofio" entre 2005 y 2014, con cantidades anuales comprendidas entre 214.421 kg y 328.717 kg;

  • Promociona intensamente sus productos junto con otros productores de queso de Fuerteventura, el Grupo Ganaderos de Fuerteventura S.L.;

  • El queso "Tofio" ha ganado varios premios entre 2003 y 2015 (Mejor queso español, World cheese awards, World Championship Cheese

Contest, Agrocanarias, etc.), afianzando la marca en el sector alimentario, más concretamente en el mercado quesero, incluso más allá de Fuerteventura.

7 El 28 de julio de 2016, la Quinta Sala de Recurso adoptó una resolución por la que se denegaba parcialmente el registro de la marca solicitada, en virtud del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE, en relación con los siguientes productos:

Clase 29: *Quesos.*

La resolución se basó en las siguientes conclusiones principales:

– En primer lugar, la Sala de Recurso, tras tomar nota de la solicitud de limitación de los productos, aceptó dicha limitación. Además, observó que el recurso no se puede dirigir contra productos en las clases 29 y 30 que fueron aceptados por el examinador. En consecuencia, únicamente los "quesos" constituían el objeto del recurso.

– En segundo lugar, en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE, la marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ella tiene el consumidor medio de dichos productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias pertinentes. Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del público pertinente, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro.

– Los elementos que más llaman la atención del consumidor son los términos "el tofio" y "canarias", y que esos elementos tengan un significado claro.

– En cuanto al término "canarias", se refiere al archipiélago canario, formado por siete islas que forman parte de España.

– En cuanto al término "el tofio", para el público hispanohablante, el elemento "el tofio" hace referencia a un cuenco que generalmente es de color marrón y "servía" para recoger la leche de cabra (§ 26 de la resolución). En la cultura de Fuerteventura, la llamada cultura majorera, el "tofio" "se utiliza" para extraer la leche con la que se elabora el queso de cabra (§ 30). El tofio también ha dado nombre a un queso elaborado con leche de cabra originario de las Islas Canarias y especialmente de Fuerteventura (§ 28).

– A este respecto, tras considerar que la definición resultante del sitio de Internet Wikipedia no constituía una fuente de información fiable, la Sala de Recurso señaló que el término "tofio" no figuraba en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, estimando, no obstante, que ello no constituía un argumento suficiente para cuestionar su significado en español.

– El término "tofio" está incluido en la base de datos de la *Academia Canaria de la Lengua* y significa:

"Lanzarote y Fuerteventura. Vasija de barro con punta acanalada, que se utilizaba en el ordeño de las cabras".

http://www.academiacanarialengua.org/media/foto/2010/06/23/tofio.jpg.

De este modo, el término puede reconocerse asociado a la cultura de la "cabra majorera", animal autóctono de la isla de Fuerteventura.

– El significado del término "tofio" puede encontrarse en las redes sociales o en Internet. A este respecto, la Sala de Recurso se refirió a un blog y a un sitio de Internet, relacionados con la cultura de las Islas Canarias.

– En las redes sociales, "tofio" se define como:

"un recipiente ligado a la cultura majorera. Su perfil es el de un cuenco o vasija de mediano o gran tamaño, con amplio pico vertedero (que le da personalidad a esta pieza) y fondo plano, que servía para recoger la leche del ordeño del ganado caprino. Suele presentar tonos rojizos o marrones y a veces viene decorado con grecas y espigas. Pueden presentarse lisos, bruñidos o con engobe rojo, y opcionalmente decorados con acanaladuras o incisiones geométricas de origen precolombino. Destacar de los tonos rojos y marrones, con amplio vertedero y fondo plano, ya que es una pieza de tipo medio, que como servía para recoger la leche del ordeño, llama poderosamente la atención la decoración armoniosa de grecas (líneas que se repiten con la misma configuración decorativa en las piezas más recientes) y de espigas, así como también el ancho vertedero.

Cuenta la historia que la mayoría de las veces los alfareros de Santa Inés elaboraron como malos copiadores y sin superar al aborigen los tofios o tabajostes, algo que se ha corregido con el paso de los tiempos dando uniformidad de raíz a las piezas elaboradas por lo que hoy en día el término Tofio lo utilizan mucho para dar nombres a productos o empresas, marcas, lugares, etc., por lo que es una forma de divulgar una expresión cultural implantada por nuestros antepasados y originaria de Fuerteventura, ya que en otras islas, este elemento cerámico se conoce con otros nombres como El Carabucho en la isla de la Gomera, aunque este tiene dos asas".

http://mariasalomealfarera.blogspot.com.es/2016/01/el-tofio.html

– La misma definición se puede encontrar también en Internet, en una página web dedicada a la alfarería, donde el "tofio" se define de la siguiente manera:

"El otro vaso cerámico majorero, de tonos rojos y marrones, con amplio vertedero y fondo plano. Es una pieza de tipo medio, que servía para recoger la leche del ordeño. Llama poderosamente la atención la decoración armoniosa de grecas y de espigas, así como también el ancho vertedero".

http://www.gevic.net/info/contenidos/mostrar_contenidos.php?idcat=18&idcap=168&idcon=622)

– Además, hizo suya la opinión del examinador según la cual los colores utilizados en la marca solicitada no le conferían ningún carácter distintivo

particular y que el dibujo de la cabeza y del cuello de una cabra confirmaba que los productos en cuestión eran de origen caprino.

– Según la Sala de Recurso, en la medida en que la marca solicitada consiste exclusivamente en una palabra descriptiva de los productos de que se trata, dicha marca no puede servir para distinguir los productos de una empresa de los productos de otra empresa que también aplica dicha palabra a productos idénticos a los productos solicitados.

– El hecho de que la recurrente sea titular de cinco registros españoles de la misma marca o de una marca similar para queso de cabra, no invalida la conclusión anterior.

– La Sala de Recurso concluyó que la marca solicitada era descriptiva en relación con los "quesos" y que no era necesario examinar el otro motivo de denegación absoluto, basado en el artículo 7, apartado 1, letra j), RMUE.

8 La solicitante recurrió la resolución de la Sala ante el Tribunal General de la Unión Europea. Como se resume en la Sentencia 25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31 § 29, la solicitante invocó dos motivos. El primero motivo se basa en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE, el segundo en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra j), RMUE. Alegó, además de los motivos invocados ante la Sala, que:

– La solicitud se limita a los productos siguientes:

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias.*

– La marca solicitada no informa directamente sobre las características del producto y no es contraria al artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE.

– El significado tradicional de "tofio" no se discute, pero el consumidor medio español no establece ningún vínculo entre el queso que compra y el recipiente en el que antiguamente se recogía la leche de cabra en la isla de Fuerteventura.

– La Sala de Recurso pasó por alto el hecho de que, desde hace muchos años, la leche ya no se recoge en recipientes de barro, en particular por razones sanitarias. Así pues, el "tofio" ya no se utiliza y el conocimiento de este tipo de producto ha quedado relegado a un número limitado de personas de la isla de Fuerteventura, principalmente personas de edad avanzada. Teniendo en cuenta que Fuerteventura solo cuenta con unos 100.700 habitantes, muy pocos son majoreros (a lo sumo 30.000, de edad avanzada) e incluso entre ellos solo unos pocos conocen la palabra de tan histórico recipiente agrícola.

– La Sala de Recurso no debería haber situado en el mismo nivel de importancia la información contenida en el sitio de Internet Wikipedia y la contenida en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. La recurrente aporta otros datos para corroborar la inexistencia del término "tofio" en otros diccionarios de la lengua española, como el *Diccionario Ilustrado Océano de la Lengua Española* (1994) o el *Diccionario María Moliner* (1987).

9 La Oficina solicitó al Tribunal General que desestime el recurso. Razonó como se refleja en la Sentencia, en el § 32, en particular como sigue:

– La Sala de Recurso indicó acertadamente que el público pertinente es el consumidor medio hispanohablante perteneciente al público en general, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

– La recurrente no cuestiona el significado del término "tofio", como recipiente utilizado tradicionalmente para recoger la leche de cabra, sino únicamente el conocimiento que el consumidor medio tiene de dicho término. El hecho de que el término no aparezca en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española no es decisivo; sí aparece en la base de datos de la Academia Canaria de la Lengua, en un blog y en un sitio de Internet, relacionados con la naturaleza y la cultura de las Islas Canarias.

– Las alegaciones de la recurrente relativas a las razones sanitarias por las que el "tofio" no se utiliza actualmente no han quedado acreditadas y, además, no puede excluirse categóricamente tal uso.

– Muchas personas que residen tanto habitual como esporádicamente en las Islas Canarias pueden estar interesadas en los métodos tradicionales de elaboración de alimentos y conocer el significado del término "tofio". Por lo tanto, el término "tofio" puede ser percibido por una parte sustancial del público pertinente como una indicación directa e inmediata de las características pertinentes del tipo de producto para el que se solicita la protección.

– Los restantes elementos de la marca solicitada refuerzan la relación de dicha marca con las cabras, así como con el origen geográfico de los productos, o serán percibidos como elementos estilísticos que no transmiten ninguna información sobre el origen comercial de los productos de que se trata. A este respecto, el significado de las palabras "el tofio" no se ve alterado por los demás elementos de la marca solicitada.

– La Sala de Recurso consideró acertadamente que la marca solicitada se compone únicamente de elementos descriptivos del tipo de productos solicitados o puramente ornamentales. El hecho de que la recurrente utilice o haya registrado signos que incluyen los términos "el tofio" no altera esta conclusión.

10 Mediante sentencia de 25 de enero de 2018, el Tribunal General (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31) anuló la resolución de la Quinta Sala de Recursos exponiendo el siguiente razonamiento:

– Se desestima la limitación declarada ante el Tribunal General por alterar el objeto del litigio (§ 22).

– La Sala de Recurso analizó específicamente el término "el tofio" reproducido en la marca solicitada, al ser la parte dominante de dicha marca, y consideró que estos términos tenían un "significado claro" para el "público pertinente". Estas apreciaciones fueron impugnadas por la solicitante (§ 42). Para justificar

estas conclusiones, la Sala reconoció que no aparecía en un diccionario estándar español, pero remitió a otras tres fuentes específicas (§ 43).

– Ciertamente, la Oficina no tiene la obligación de probar que el signo cuyo registro como marca se solicita figura en los diccionarios. Sin embargo, al tratarse de una palabra simple, que no es ni una combinación verbal ni la abreviatura de otras palabras, el hecho de que no figure en el diccionario de referencia de la lengua del público pertinente, es un indicio de que el consumidor medio no conoce dicho término (§ 44).

– Las otras dos fuentes son glosarios o recopilaciones de términos con el objetivo de estudiar y preservar la rama de la lengua española que se hablaba en Fuerteventura. No puede deducirse de tales fuentes que el término "tofio" tenga un significado "claro" para el público pertinente de habla española medio, al que se refería la Sala de Recurso, ni puede suponerse el conocimiento real de esos términos por el público pertinente en general basándose únicamente en ellos (§ 45).

– La resolución impugnada es contradictoria en sí misma, ya que indica que “tofio” se utilizó en el pasado (§ 26, 39, 40 de la resolución) o que, por el contrario, se utiliza en la actualidad (§ 30 de la resolución). El tiempo en el que se usa puede variar el significado para el público pertinente (§ 46).

– Aun suponiendo que algunos consumidores puedan asociar el término "tofio" a un recipiente tradicional que forma parte de la cultura de algunas de las Islas Canarias, la Sala de Recurso no ha aportado ningún elemento que permita determinar hasta qué punto está extendido el conocimiento del público pertinente de la función de dicho recipiente y, de este modo, de su posible relación con los productos de que se trata (§ 47).

– Los elementos invocados por la Sala de Recurso en la resolución impugnada no permiten considerar que el término "tofio" transmita un significado lo suficientemente claro y directo como para que el consumidor medio hispanohablante pueda considerarlo descriptivo de los productos de que se trata. Aunque basta con que los motivos de denegación existan respecto a una parte del público relevante que no sea insignificante, las apreciaciones de la Sala no llevan a esta conclusión (§ 48).

– No basta con que un elemento de la marca sea descriptivo, incluso aunque otros elementos fueran descriptivos, ya que la marca debe considerarse en su conjunto, incluido el término "el tofio", aunque otros elementos puedan ser descriptivos (§ 49).

– Se anula la resolución impugnada sobre la base de la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE, sin que sea necesario examinar el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra j), RMUE.

11 Mediante la Resolución del Presidium n.º 2018-5, de 7 de junio de 2018, publicada en el DO EUIPO el 1 de agosto de 2018, el asunto se remitió a la Gran Sala. El Presidium consideró que el asunto debía ser examinado por la Gran Sala debido a las importantes cuestiones jurídicas relacionadas con el conocimiento de las

lenguas en la Unión Europea, es decir, el vocabulario y la cultura local, y el tipo de pruebas que son necesarias para demostrar dicho conocimiento.

12 Las observaciones de los grupos/organismos interesados con arreglo al artículo 37, apartado 2, RDMUE debían presentarse antes del 1 de octubre de 2018. No se ha recibido ninguna.

13 Mediante escrito de 19 de noviembre de 2018, la solicitante limitó la lista de productos de las clases 29 y 30 a:

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias*.

Motivos

14 Todas las referencias hechas en la presente resolución deben considerarse referencias al Reglamento (UE) n.º 2017/1001 (DO 2017 L 154, p. 1), por el que se codifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009 en su versión modificada, salvo que se indique específicamente lo contrario en la presente resolución.

15 Como medida transitoria, el artículo 80, RDMUE prevé que el REMC y el Reglamento de procedimiento de las Salas de Recursos (Reglamento 216/94) sigan aplicándose a los procedimientos en curso hasta que finalicen dichos procedimientos, siempre que el RDMUE no se aplique de conformidad con su artículo 82.

16 Habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida de que se trata, a saber, el 29 de septiembre de 2014, determinante a efectos de la identificación del derecho sustantivo aplicable, los hechos del asunto se rigen por las disposiciones sustantivas del Reglamento (CE) n.º 207/2009, en su versión modificada (v. las sentencias 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA y otros, EU:C:2020:489, § 2; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.) / MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 16). Además, dado que el recurso se interpuso antes del 1 de octubre de 2017, de conformidad con el artículo 82, apartado 2, letra j), RDMUE, no se le aplicará el Título V "Recursos" del RDMUE.

17 No obstante, en la medida en que la redacción de las disposiciones del antiguo y del nuevo reglamento sea la misma, se hace referencia a la numeración de las disposiciones del nuevo reglamento.

Medidas que deben adoptarse tras la anulación

18 Mediante la sentencia de 25 de enero de 2018, del Tribunal General de la Unión Europea (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31), ya firme, se anuló la resolución de la Quinta Sala de Recursos R 1404/2015-5. El Tribunal no modificó la resolución de la Sala en el sentido del artículo 72, apartado 3, RMUE. Dando el debido efecto a los fundamentos y a la parte dispositiva de la sentencia del Tribunal, la Oficina está obligada a reabrir el procedimiento de examen de la marca en cuestión por otros motivos (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 33). El Tribunal General consideró que

el razonamiento de la resolución de la Sala sobre el carácter descriptivo de la marca solicitada limitado al consumidor medio destinatario no se apoyaba en pruebas suficientes. La sentencia que anuló la resolución de la Sala no se pronunció expresamente sobre el fondo de la presencia o ausencia de carácter descriptivo del signo, ni del punto de vista del comercio, ni del consumidor destinatario, ni sobre ningún otro motivo mencionado en el artículo 7 del RMUE.

19 Dado que la solicitante limitó su lista de productos ante las Salas de Recurso a raíz de la sentencia del Tribunal General (v. § 13), los únicos productos para los que aún se presenta la solicitud son los siguientes:

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias.*

20 La restricción de la lista de productos fue aceptada y aplicada de conformidad con el artículo 49, apartado 1, RMUE y el artículo 71, apartado 1, RMUE (16/03/2017, T-473/15, APUS / ABUS, EU:T:2017:174, § 27-39, v. ahora artículo 27, apartado 5, RDMUE).

Artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE

21 El asunto fue remitido a la Gran Sala con el fin de armonizar los criterios aplicables al examen del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE en particular, en relación con las denominaciones regionales de los productos, cuyo vínculo con los productos de que se trata está por determinar.

22 Por las razones que se indican a continuación, la marca solicitada

no es una indicación descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE para los productos

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias.*

Las características del caso

23 A la hora de definir los criterios de examen de la marca, debe tenerse en cuenta que el Tribunal General ha declarado que la Sala de Recurso había basado su examen en la percepción del consumidor hispanohablante al que se dirige el producto y que esta definición no había sido impugnada por las partes ante el Tribunal General (§ 39-41), pero que la Sala no había demostrado que el vocablo "tofio" tuviera una relación suficientemente estrecha y directa con los productos designados que pudiera llevar al resultado de que los sectores interesados considerarían este vocablo descriptivo, y que, aun cuando esto se demostrara, esta parte del público no sería insignificante (§ 48).

24 El Presídium remitió el asunto a la Gran Sala porque afecta a cuestiones relativas al conocimiento de las lenguas en la Unión Europea, a saber, el vocabulario y la cultura locales, y al tipo de pruebas necesarias para acreditar dicho conocimiento. El asunto presenta las siguientes características:

– La marca solicitada es o incluye el nombre genérico de un producto específico.

– El producto es un producto local o regional, típico de la cultura local, y ya no se utiliza para su fin original, pero puede seguir siendo objeto de comercio, por ejemplo por motivos decorativos, objetos de colección o souvenirs.

– La especificación de los productos o servicios solicitados no incluye este producto.

Significado e importancia de los "tofios" en las Islas Canarias, España

25 El tofio es un recipiente de cerámica utilizado en las Islas Canarias desde la prehistoria hasta hace poco, para la extracción de leche de cabra, con la que se elabora un producto tradicional de la región, que es un queso de cabra. Pertenece a la historia regional, tanto como objeto como por el nombre correspondiente. En los últimos años, varios artesanos o comerciantes ofrecen o han ofrecido formación para fabricar tofios de manera artesanal. Los tofios se venden como recuerdos, antojitos o reproducciones, y se exponen en museos como el Museo Canario o el Museo del Queso Majorero, ambos en Las Palmas, y los investigadores indagan sobre sus orígenes. Además de las pruebas que ya constan en el expediente (v. § 4 y § 7), otras fuentes pueden dar testimonio de ello.

a) Cursos de cerámica

– https://www.cactlanzarote.com/es/cact/taller-ceramica-tradicional canaria/, Cerámica tradicional canaria - CACT Lanzarote (archive.org)

"**CERÁMICA TRADICIONAL CANARIA**, de Joaquín Reyes Betancort

Levantamiento de tofio* Elabora en este taller una pieza de cerámica de Lanzarote, con técnicas tradicionales utilizadas por los antiguos pobladores de la isla durante milenios. Siente el barro húmedo entre tus dedos, trabájalo y dale forma con la ayuda directa de Joaquín. Una vez terminado llévate tu pieza a casa. *El tofio era utilizado para recoger la leche cuando se ordeñaba la cabra. [...]"

– https://www.yumpu.com/es/document/read/14234823/curso-de-ceramica-terraorg

"**Curso intensivo de iniciación a la cerámica en Fuerteventura Pau Valverde i Ferreiro Antigua 2009**

- Por los fragmentos y piezas encontradas por toda la Isla, podemos saber que utilizaban los materiales que tenían más cerca en cada momento, pues no tenían animales de carga; por ello no siempre las piezas tenían la suficiente calidad, rompiéndose con facilidad por el uso o el paso del tiempo.
- El uso de la hoguera como forma de quemar las piezas, tampoco ayudaba a mejorar la calidad de la cerámica majorera, pues con este método las piezas se pueden estallar con facilidad, o quedar dañadas, rajadas o mal quemadas, al ser imposible conseguir uniformidad del calor durante la quema.
- La característica más relevantes de cerámica majorera, las mismas que la aborigen de Lanzarote, es su decoración rayada, y la forma más típica es la del "tofio" o "tabajoste", solo existentes en Fuerteventura y Lanzarote, recipiente que servía para recoger la leche mientras se ordeñaban las cabras.
- Con la conquista y posterior exterminio de los majoreros, se terminó la elaboración de un tipo de cerámica que todavía se produce tradicionalmente en algunos lugares del norte de África.
- Los nuevos colonos europeos trajeron consigo su tradición cerámica, adaptándola al entorno insular.

"

– https://elviajero.elpais.com/elviajero/2013/07/20/actualidad/1374328215_800214.html

"**Amasando tabajostes en Fuerteventura,** Un curso de alfarería para aprender hacer los recipientes que usaban los aborígenes canarios, de Sofía Menéndez, 19.8.2013, EL PAIS,

En la isla de mayor edad geológica de Canarias, Fuerteventura, se puede vivir una experiencia única en contacto con la tierra y el barro. Con tus manos y la simple ayuda de piedras de playa (callaos) trozos de madera y huesos, se aprende a confeccionar los útiles que los aborígenes de las islas fabricaban para su uso cotidiano. Un maestro ceramista, Silverio López, enseña a amasar este primario material hasta crear recipientes como tofios, tabajostes, taguaos, gánigos. [...]"

b) Antigüedades y objetos de colección

– https://www.todocoleccion.net/antiguedades/antiguo-tofio-hierro-fundido~x306541138

c) Reproducciones como recuerdo

– https://m.facebook.com/centrodeartecanario/posts/1299190870235599/?_rdr

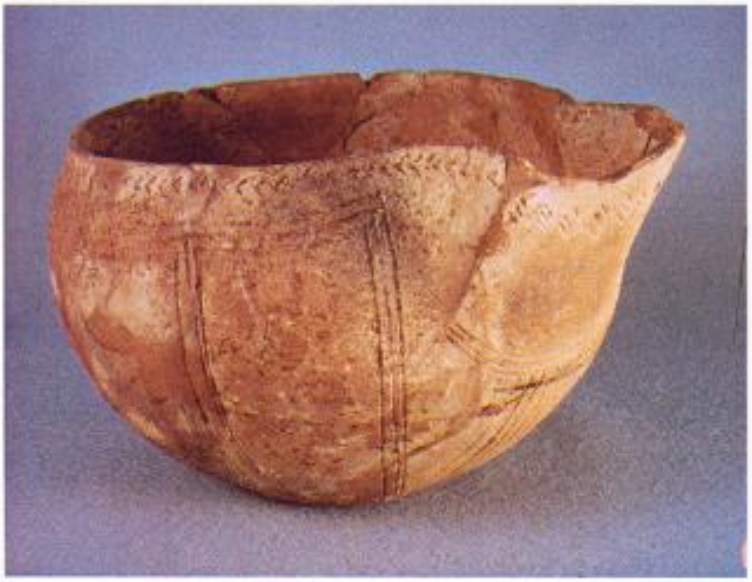
Centro de Arte - Casa Mané
El #tofio o tabajoste, está ligado a la cultura majorera.
Recipiente similar a un cuenco o vasija, con amplio pico vertedero y fondo plano.
Servía para recoger la leche del ordeño del ganado caprino. Su pieza original presenta tonos rojizos o marrones y a veces decorado.
•
Pieza realizada por: Cerámica nopal
Elementos: Barro cocido, y en este caso, esmaltada posteriormente.
•
Pueden encontrar estas piezas, inspiradas en las originales, en varios tamaños tanto en barro como esmaltados, en nuestra tienda.
•

– https://artenerife.com/sala-cuzco/

d) Exposiciones e investigación

– https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_k73LqJT2AhWPNuwKHSsKDIAQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fmdc.ulpgc.es%2Futils%2Fgetfile%2Fcollection%2Faguayro%2Fid%2F2343%2Ffilename%2F2344.pdf&usg=AOvVaw2YV6or0zQPoDXcX3yzYRpm

Tesoros del Museo Canario



TOFIO DE FUERTEVENTURA

Este es uno de los tres tofios que se exhiben en las salas del Museo Canario, dentro de la colección de cerámica de Fuerteventura. Procede esta pieza de la zona de Jandía y fue donada al Museo por el benemérito investigador don Simón Benítez Padilla. Su altura máxima es de 13,9 centímetros y su diámetro es de 9,0 centímetros. Presenta una decoración incisa de carácter geométrico y en el borde tiene motivos ornamentales en forma de espiga.

Foto: MUSEO CANARIO

– http://franciscojaviergilrodriguez.blogspot.com/2016/10/togio-tofio-tabajoste-de-fuerteventura.html

"**TOGIO, TOFIO, TABAJOSTE DE FUERTEVENTURA Y LANZAROTE,** de Francisco Javier Gil Rodríguez, domingo, 9 de octubre de 2016

La cerámica elaborada en Canarias desde épocas inmemoriales hasta el presente, muestra una serie de características propias, tanto en su elaboración como en la utilización de barros, arenas y engobes obtenidos en la geografía del país. Lo que me interesa en estos momentos son las denominaciones únicas de esas piezas que han resistido el paso de los siglos manteniendo su nombre "pre-colonial" en lengua Tamazight, como GÁNIGO, TOFIO, TOGIO, QUEBEQUES, TABAJOSTE. De las denominaciones nombradas anteriormente prácticamente tres se han mantenido con forma inalterable, que son TOGIO, TOFIO y TABAJOSTE y que responden a una misma tipología de loza. Estas tres palabras serán el centro de este trabajo. [...]"

– https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjB0r7Vp5T2AhVZSvEDHbUeD3gQFnoECBMQAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.cabildofuer.es%2Fdocumentos%2FPatrimonio_cultural

%2Frecursos_documentales%2Fdosier_poblamiento_aborigen_fuerteventura.pdf&usg=AOvVaw2rbogQMEAYoAl7vVsIG_UK

"MEMORIAS DE UNA ISLA. EL POBLAMIENTO ABORIGEN DE FUERTEVENTURA, de Rosa López Guerrero. …"

Criterios de examen del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE

26 La norma jurídica debe aplicarse teniendo en cuenta la finalidad de la disposición y su interpretación jurisprudencial. La cuestión que se plantea es si resulta apropiado limitarse a hacer referencia, en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE al consumidor medio español al que va dirigido el producto. La mayoría de los consumidores españoles nunca han oído del producto "tofio".

27 En primer lugar, el examen debe aplicarse a la marca

en su conjunto. Las marcas deben denegarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE si se componen exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, el destino u otras características de los productos o servicios.

28 El artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE persigue el objetivo, de interés general, de garantizar que los signos o indicaciones que son idénticos a los medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o que describan características de los productos o servicios para los que se solicite el registro puedan ser libremente utilizados por todos los operadores comerciales interesados. Todas las empresas deben poder utilizar libremente el nombre del producto o las indicaciones que describan características de sus propios productos o servicios. Por lo tanto, esta disposición no permite que tales signos o indicaciones se reserven al uso de una empresa como consecuencia de su registro como marca (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97 Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 08/04/2003, C-53/01, C-54/01 & C-55/01, Linde, EU:C:2003:206, § 73; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 55).

29 En este contexto, el Tribunal de Justicia determinó en su sentencia *Chiemsee* que, para cumplir el objetivo del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE, la autoridad competente debe apreciar si, en la percepción de los sectores interesados, un signo puede describir efectivamente las características de un producto. El Tribunal de Justicia define los "sectores interesados" en sentido amplio, de modo que incluyan, por una parte, a las personas "del comercio" y, por otra, al "consumidor medio" de la categoría de productos o servicios, en el territorio para el que se solicita el registro (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 29; 09/03/2006, C-421/04, Matratzen, EU:C:2006:164, § 24).

30 Para garantizar la eficacia del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE no es obligatorio que el signo en cuestión ya esté (o siga estando) en uso. El interés público, ya descrito en el apartado 28, que consiste en garantizar a todos los operadores económicos la opción de utilizar libremente indicaciones descriptivas,

incluso términos técnicos, para los productos que introducen en el comercio, podría verse menoscabado si el umbral de un signo denominativo para ser rechazado como descriptivo dependiera únicamente del conocimiento actual de los agentes del comercio o del consumidor destinatario (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 29).

31 Esta es la razón por la que el Tribunal de Justicia ha subrayado que, en efecto, basta, según el tenor de la disposición, que el signo solicitado "pueda servir [...] en el comercio" para describir sus características en el territorio pertinente. Si no se puede apreciar que tal término presenta actualmente, para los sectores interesados, un vínculo con la categoría de productos considerada, la jurisprudencia establece que se debe determinar "si es razonable contar con que, en el futuro, pueda crearse tal vínculo" (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56; 09/12/2009, C-494/08-P, Pranahaus, § 53; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50; 10/07/2014, C-126/13-P, EcoDoor, EU:C:2014:2065, § 22; 17/10/2018, T-822/17, iGrill, EU:T:2018:693, § 42).

32 La evaluación de si es "razonable contar con que" la asociación entre el signo y los productos o servicios puede establecerse en el futuro, que debe hacerse caso por caso y depende de los productos y servicios designados.

33 Teniendo en cuenta lo anterior, debe afirmarse en respuesta a las cuestiones planteadas ante la Gran Sala, como se ha indicado en el apartado 24, que un término que pertenece a una lengua que solo se habla localmente, como es el caso de la lengua canaria, debe denegarse de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE si es razonable contar con que una parte no desdeñable de los sectores interesados, es decir, en el comercio y entre los consumidores medios, establecerá una asociación con los productos o servicios especificados en el futuro dentro de la Unión Europea.

Aplicación al caso del artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE

34 El Tribunal consideró, tal como observó la Sala de Recurso en su decisión anulada, que el público pertinente está constituido por el consumidor medio, relativamente bien informado así como atento y perspicaz (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 40).

35 No procede limitar el público destinatario a un público que ya conoce el término por estar familiarizado con los términos tradicionales de los recipientes en las Islas Canarias o que solo conoce las lenguas oficiales de un Estado miembro concreto. También debe dirigirse a la parte del público respecto de la cual es razonable creer que puede familiarizarse con el término, como se indica en el apartado 31.

36 El signo figurativo

se compone de dos expresiones separadas "EL TOFIO" y "El sabor de CANARIAS" y algunos elementos gráficos más pequeños, combinados con la cabeza de una cabra. Los elementos gráficos corresponden a una etiqueta cóncava situada en el centro del signo, con borde negro y sombreado

marrón degradado, en la que figuran las palabras "EL TOFIO" en letras mayúsculas de color blanco. Encima de dicha etiqueta se encuentra la imagen de una cabeza y cuello de cabra de color marrón-crema, mientras que debajo de la misma, se encuentra la expresión "El sabor de" en letras de color negro y debajo, "CANARIAS" en letras mayúsculas de color negro, ambas en un tamaño de letra menor si se compara con "EL TOFIO". A cada lado de dicha expresión desglosada en dos líneas se encuentra un adorno de color negro.

37 No se discute que "El sabor de CANARIAS" se refiere al sabor específico de un producto originario de las Islas Canarias, como el queso controvertido, y es descriptivo en sí mismo.

38 La simple imagen de la cabeza de una cabra describe que la leche de cabra se utiliza para preparar el queso en cuestión (26/09/2017, T-717/16, PFERDEKOPF, EU:T:2017:667, § 51; 08/07/2010, T-385/08, Hund, EU:T:2010:295, § 27, 08/07/2010, T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296, § 33).

39 Sin embargo, el elemento dominante de la marca

es "EL TOFIO". Su significado no se discute (25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 31, 46). "Tofio" es el nombre de un recipiente con un diseño característico asociado a la cultura de Fuerteventura y que se utilizaba para ordeñar cabras, con el fin de producir queso de cabra (v. § 25). Como indica la Sentencia, el tiempo pasado "*utilizaba"* en el diccionario de la lengua canaria da una indicación válida de un recipiente que ya no se utiliza para ordeñar cabras. Además, investigaciones posteriores demuestran que los "tofios" no forman parte del surtido de instrumentos agrícolas actuales para ordeñar cabras.

40 El hecho de que no se utilicen tofios para ordeñar cabras no significa que el término se haya perdido y olvidado o que los tofios no existan o puedan existir en el comercio.

41 Se trata, pues, del nombre específico de un recipiente regional, que ya no se utiliza para su finalidad inicial. Para referirse a dicho recipiente con su término correcto, sería adecuado utilizar el término indígena "*tofio"*.

Examen de los productos de que se trata

42 Tras una serie de limitaciones, la marca solicitada debe examinarse en relación con un tipo específico de queso, a saber

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias.*

43 Por una parte, contrariamente a lo declarado en la primera resolución de las Salas de Recurso, no hay pruebas de que "tofio" sea actualmente o haya sido en el pasado el nombre genérico de un tipo específico de queso. El examinador tampoco ha demostrado que "tofio" haya dado nombre a un tipo específico de queso de cabra. La Gran Sala tampoco puede establecer tales conclusiones.

44 Tampoco existen indicios que hagan razonable suponer que "tofio" pueda convertirse en el futuro en un término que se asocie a cualesquiera cualidades del producto, que pueden incluir las instalaciones en las que se produce y almacena el queso, y por lo tanto, será entendido por la clase pertinente de personas como una referencia a propiedades de esos productos (06/12/2018, C-629/17, Portugal Ramos Vinhos (adegaborba.pt), EU:C:2018:988, § 23).

45 En primer lugar, no es razonable suponer que los "tofios" tradicionales puedan encontrar un renacimiento para ser utilizados en el futuro para ordeñar cabras, debido a las cantidades de leche necesarias para la producción lechera y a las normas higiénicas que deben respetarse en el tratamiento de la leche. De hecho, el uso de un recipiente de barro (como el tofio) podría suponer un mayor riesgo de insalubridad, teniendo en cuenta que no se considera una herramienta estéril para el ordeño. Existe una densa legislación europea que aborda el tratamiento de la leche cruda y establece las normas de higiene aplicables, como el Reglamento (CE) n.º 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, y como la Guía europea de prácticas correctas de higiene en la elaboración de quesos y productos lácteos artesanales.

(https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_fh_guidance_artisanal-cheese-and-dairy-products_en.pdf).

46 En segundo lugar, aun considerando que pueda utilizarse un "tofio" para ordeñar cabras, ello no representa un método específico de fabricación de queso. El queso de cabra no se elabora dentro de dicho recipiente ni adopta su forma o un sabor particular, ni es razonable suponer que pueda ser así. El recipiente está relacionado con el acto de ordeñar, no con la producción de queso. No puede establecerse ninguna relación directa entre el recipiente en el que se recoge la leche y cualquier característica (incluidas la calidad y el sabor) del queso producido posteriormente con ella.

47 Por consiguiente, el examinador cometió un error al denegar la marca solicitada con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE y la resolución debe ser anulada.

Artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE

48 Tampoco puede concluirse que el signo

en su conjunto carezca de carácter distintivo.

49 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. Por carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE se entiende que la marca solicitada debe servir para identificar los productos o servicios para los que se solicita el registro, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (21/10/2004,

C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 07/10/2004, C-136/02, Torches, EU:C:2004:592, § 29).

50 En el presente asunto, el examinador denegó el registro del signo

con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE basándose en el carácter descriptivo del signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), RMUE. Dado que este motivo no ha sido resuelto anteriormente de manera independiente, aún es necesario resolverlo.

51 Como se ha declarado anteriormente, el signo solicitado no es una indicación descriptiva de los productos solicitados

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias.*

52 Por lo tanto, tal argumento de la resolución impugnada tampoco prospera en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra b), RMUE (31/01/2001, T-24/00, VITALITE, EU:T:2001:34, § 29; 17/04/2008, T-294/06, Vitality, EU:T:2008:116, § 31-35; 02/12/2008, T-67/07, Fun, EU:T:2008:542, § 47; 30.07.2009, R 1135/2006-1, FUN §22).

53 La resolución impugnada no da más razones que las ya expuestas. Dado que la marca no es el nombre de un tipo de queso, ni describe sus características y que, además, a lo sumo una pequeña parte de los consumidores de queso a los que se dirige conoce el nombre del receptor histórico de ordeño, no hay motivos para considerar que la marca no es distintiva (12/03/2008, T-341/06, Garum, EU:T:2008:70, § 41; 25/01/2018, T-765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS (fig.), EU:T:2018:31, § 44, por analogía).

54 Sin embargo, es una circunstancia pertinente la existencia de pruebas que demuestran el uso del término "tofio" en varias marcas denominativas o figurativas de la solicitante para quesos de cabra de las islas canarias, en el sentido de que el signo se percibe *in concreto* como indicador de un origen empresarial (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 76).

55 Por lo tanto, no hay motivo para rechazar el signo por carecer de carácter distintivo.

Artículo 7, apartado 1, letra j) y letra k), RMC

56 Durante el examen, el examinador también había denegado la solicitud en base al artículo 7, apartado 1, letra j) y letra k), RMC, (denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, hoy Articulo 7, apartado 1, letra j, RMUE), para otros productos controvertidos en aquel momento. Sin embargo, no procede pronunciarse sobre este motivo, ya que, tras la prescripción, la marca

solo sigue siendo solicitada para los productos

Clase 29: *Queso de cabra procedente de Canarias,*

para los que no existe conflicto con ninguna DOP o IGP.

Resultado

57 El recurso está fundado y debe anularse la resolución impugnada que denegó la solicitud basada en el artículo 7, apartado 1, letras c) y b), RMUE. Salvo que existan otros motivos no examinados en la presente resolución, la solicitud puede publicarse.

Fallo

Por esos motivos,

LA GRAN SALA

por la presente:

1. **Anula la resolución impugnada;**
2. **Remite la solicitud para que se le dé curso.**

Firmado	Firmado	Firmado
J. Marõco Amaral Negrão	Ph. von Kapff	G. Humphreys
Firmado	Firmado	Firmado
S. Stürmann	N. Korjus	V. Melgar
Firmado	Firmado	Firmado
C. Negro	A. Pohlmann	C. Govers

Secretaría

Firmado

H. Dijkema