



Roj: **STSJ M 3926/2019** - ECLI:  
**ES:TSJM:2019:3926**

Id Cendoj: **28079330022019100262**

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

Sección: **2**

Fecha: **12/06/2019**

Nº de Recurso: **1105/2017**

Nº de Resolución: **444/2019**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **FRANCISCO JAVIER CANABAL CONEJOS**

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:** 28.079.00.3-2017/0024830

**Recurso 1105/2017**

**SENTENCIA NUMERO 444/2019**

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID**

**SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO**

**SECCION SEGUNDA**

**Ilustrísimos señores:**

**Presidente.**

D. José Daniel Sanz Heredero

**Magistrados:**

D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner

D<sup>a</sup> María Soledad Gamo Serrano

En la Villa de Madrid, a doce de junio de dos mil diecinueve.

Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del Procedimiento Ordinario número 1105/2017, interpuesto por la Federación Inter-Med e Institut National de Lorigine et de la Qualité ( Inao) representada por la Procuradora de los Tribunales doña Almudena González García, contra la resolución de 4 de octubre de 2017 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de abril de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3627808 BARCELONA MEDITERRANEAN WINE (mixta), en la clase 33. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado; y, la mercantil Barcelona Mediterranean Wine SL, representada por la Procuradora de los Tribunales doña María del Carmen Moreno Ramos.



## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** Por la Federación INTER-MED e Institut National de Lorigine et de la Qualité ( INAO) se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 11 de diciembre de 2.017 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se dicte Sentencia por la que se declare no ajustado a derecho el acto administrativo por el que se desestimó el recurso interpuesto frente a la concesión de la solicitud de registro de marca nº 3627808 BARCELONA MEDITERRANEAN WINE (mixta), revocándolo y dejándolo sin efecto.

**SEGUNDO.-** La representación procesal de la Administración General del Estado y la de la mercantil Barcelona Mediterranean Wine SL contestaron a la demanda mediante sendos escritos en los que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimaron aplicables, terminaron pidiendo la desestimación del recurso.

**TERCERO.-** Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba se practicó la admitida por la Sala con el resultado obrante en autos y, tras el trámite de conclusiones, con fecha 6 de junio de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

**CUARTO.-** Por Acuerdo de 27 de mayo de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr. D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 8 de la resolución de 4 de octubre de 2017 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de abril de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3627808 BARCELONA MEDITERRANEAN WINE (mixta), en la clase 33 para distinguir "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".

**SEGUNDO.-** La recurrente muestra su disconformidad con las resoluciones impugnadas señalando que se declare la colisión de una solicitud de registro de marca que incluye de una manera relevante y equiparable a como aparecen habitualmente las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, la expresión MEDITERRANEAN que es el nombre que tiene el mar Mediterráneo en inglés, con una indicación geográfica protegida (IGP) en la Unión Europea MEDITERRANEE que es el nombre que tiene el mar Mediterráneo en francés y que se encuentra registrada desde el 8 de agosto de 2009 y que distingue un vino con IGP que representa el 30% de los vinos con IGP del sureste francés por lo que serían de aplicación las prohibiciones absolutas de las letras h y g del artículo 5.1 de la Ley de Marcas y el artículo 102, del reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europea y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y letra f) del citado artículo 5.1 o al menos, las prohibiciones de las letras b), por un lado, y c) y d). Igualmente insta la aplicabilidad del artículo 13.5 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.



**TERCERO.-** El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, señala que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades, tanto gráficas como de denominación así como aplicativas, que impiden la confusión de los consumidores en el mercado y si bien es verdad que la denominación es semejante pero no da lugar a confusión y no existe aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente.

El codemandado también se opuso al recurso resaltando tanto la falta de identidad entre los gráficos enfrentados como que las marcas enfrentadas se componen de denominaciones diferentes, que presentan secuencias vocálicas diferentes y diferente longitud. Niega la existencia de la identidad de productos ya que desarrolla su actividad en el sector marítimo y la recurrente en el sector de la montaña por lo que, en conjunto, no existiría riesgo de confusión.

**CUARTO.-** El artículo 5.1 de la Ley de Marcas regula las prohibiciones absolutas prescribiendo que no podrán registrarse como marcas (entre otras):

" (...)

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedenciageográfica del producto o servicio.

h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicacionesde procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

(...)"

En relación con las denominaciones de origen la jurisprudencia del TS ha venido estableciendo los siguientes criterios ( STS de 16 de julio de 2010 ):

"A estos efectos, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo, en relación con la protección jurídica de las marcas que designan productos del sector vitivinícola, amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, con la finalidad de preservar efectivamente los derechos de los consumidores a una adecuada elección del producto ofrecido, en aras de impedir que se produzca confusión, respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto.

En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 25 de octubre de 2002 (RC 6082/1996 ), cuya fundamentación reproducimos en la sentencia de 5 de marzo de 2009 (RC 2784/2007 ), declaramos:

"Efectivamente, como dice la STS de 29 de enero de 1983 , "el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, vinos protegidos por la Denominación que no sean tales". En términos análogos, la STS de igual fecha, al pronunciarse sobre la interpretación del art. 124 n° 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial (inmediato precedente del art. 11.1.f ) de la L.M ., aunque la redacción no sea idéntica) dice que tal precepto "impide admitir distintivos en los que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia de crédito y de reputación industrial", pues, añade, "la firma peticionaria se aprovecharía en forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio... aunque no fuesen esas sus intenciones o proyectos". La STS de 25 de mayo de 1983 dice que "incluso las marcas no prevalecen frente a la específica protección de la denominación de origen". Pero es en la STS de 29 de septiembre de 1990 donde hallamos una clara doctrina sobre las denominaciones de origen. En dicha sentencia, tras definir las (ftos. jcós. 6° y 8°) se dice (en el f°j° 10°, "in fine") que



"lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda de verdad a lo que espera el consumidor. Con otras palabras, trata de ganar y conservar la confianza de un consumidor que no tendrá inconveniente en pagar un precio más elevado -resultante del juego normal del mercado: a menos oferta y mayor demanda, el precio sube- si se le da lo que quiere recibir: un producto que es de una determinada calidad precisamente porque procede de una determinada comarca". Destaca esta misma sentencia (en el f°.j°. 11º) la conexión existente entre la defensa de los consumidores que la Constitución encomienda a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que reciben mediante una correcta aplicación de las normas de rango inferior que regulan las Denominaciones de Origen (entre las que sin duda se incluyen las que la sentencia recurrida en casación ha inaplicado), añadiendo la STS a que ahora nos referimos (esta vez en el f°.j°. 12º) "la preeminencia normativa de que goza la denominación de origen , cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación de un sector". Jurisprudencia la hasta aquí expuesta que no entra en contradicción con la STS de 18 de noviembre de 1985 , a la que tanta importancia atribuye la parte recurrida, y a la que debe añadirse la STS de 2 de abril de 1966 , de la que se desprende que sólo los productores de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" pueden utilizar la denominación propia de su procedencia vinícola de calidad.

A idéntica conclusión nos lleva la toma en consideración de la interpretación realizada por el T.J. (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). Dicho Tribunal, al resolver sendas cuestiones prejudiciales mediante sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999, remite al Juez Nacional la apreciación del riesgo de confusión existente cuando se utiliza como marca no la totalidad de los elementos que integran una denominación de origen compuesta sino tan solo uno de sus componentes. Apreciación que debe efectuar sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro de la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tomarse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyas expectativas pueden verse defraudadas . " .

Y en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 13 de marzo de 2008 (RC 3720/2005 ), dijimos:

"Al analizar si la negativa a la inscripción de las nuevas marcas es, en este caso, conforme a derecho debemos examinar el artículo 81 del Estatuto del Vino (y las disposiciones concordantes del Reglamento de la denominación de origen "Ribera del Guadiana") en sintonía con el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 1988 . El segundo de dichos preceptos, como es bien sabido, prohíbe de modo absoluto el registro de los signos que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios, mención esta última que es la que importa a los efectos del recurso.

La razón de ser de ambas prohibiciones legales es análoga, pues, aun cuando la marca tiende a informar primordialmente sobre la procedencia empresarial del producto mientras que la denominación de origen lo hace desde la perspectiva geográfica (completada por la referencia a un determinado nivel de calidad característica de la zona), en la prohibición absoluta de registro de los signos que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de los productos confluye el mismo designio que inspira el artículo 81 del Estatuto del Vino . En definitiva, se trata de dar prioridad a los derechos de los consumidores potencialmente inducidos a confusión respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto amparado por el signo registrado.



La aplicación conjunta de los dos preceptos mencionados no puede hacerse de un modo mecánico o automático, como si la mera inclusión -en una marca aspirante a su protección registral- de cualquiera de las referencias geográficas o toponímicas comprendidas en una denominación de origen (comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de producción) hubiera inexorablemente de ser rechazada en virtud del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Por el contrario, cuando aquella inclusión no constituya el elemento clave de la marca ni su factor identificativo más destacado y el componente geográfico o toponímico tenga, a la vez, otras acepciones relevantes o significados históricos, artísticos o conceptuales que sobrepasen la mera dimensión territorial del vocablo, en estos supuestos, decimos, será lícito acceder al registro de la marca si razonablemente se puede concluir que ésta no inducirá a error al consumidor respecto del origen geográfico del producto. No entrará en juego para tales supuestos la prohibición inserta en el citado artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Debemos añadir, finalmente, que la inclusión de determinados datos o elementos geográficos inspira igualmente otras prohibiciones absolutas de registro como son las comprendidas en las letras c ) y h) del mismo artículo 11.1 de la Ley 32/1988 : no cabe la inscripción de las marcas "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...]" (letra c) ni de aquellas que "reproduzcan o imiten la denominación [...] de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización" (letra h). Ninguna de ambas prohibiciones ha sido considerada en la sentencia ni tratada en el recurso de casación, que debe limitarse a examinar si concurrían las circunstancias determinantes de la aplicación del artículo 11.1 letra f) de la citada Ley 32/1988 " .

En suma, apreciamos que la sentencia recurrida infringe la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 6 de julio de 2004 (RC 1117/2001 ), que, en relación con la registrabilidad de aquellas marcas en cuya composición se incluyen signos indicativos de una denominación geográfica coincidente con la zona de producción y crianza de vinos delimitada por la Denominación de Origen, afirmamos:

"Así las cosas es indiscutible que se conculca el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas , que ha sido erróneamente aplicado por la Sala de instancia. Dicho precepto prohíbe las denominaciones "que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios". Y, en efecto, la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para vinos consiste, como hemos visto, en una denominación geográfica de una zona productora de vinos, lo que hace natural atribuir dicho origen a los vinos que ostenten semejante denominación. Esta natural y lógica asociación de que los vinos denominados Ribera del Duratón procedan de esa zona geográfica incurre en una doble infracción del citado apartado 11.f) de la Ley de Marcas. Por un lado, porque en ningún caso se ha acreditado que los vinos con esa denominación vayan a proceder efectivamente de dicha zona y, de no ser así, supondría llamar a engaño al consumidor que legítimamente podría esperar que dichos vinos procedieran de esa zona. Y, por otro lado, tiene razón la parte actora cuando denuncia la posible confusión con los vinos protegidos por la denominación de origen "Ribera de Duero", puesto que como está acreditado y reconoce la Sentencia impugnada el Duratón transcurre en gran parte por dicha zona.

A este respecto es preciso rechazar las razones esgrimidas por la Sentencia de instancia para rechazar que pueda producirse esta confusión prohibida por la Ley.



La afirmación de que el río Duratón no puede asociarse por cualquier persona de cultura media con la denominación Ribera de Duero, cuando el citado río Duratón es afluente del río Duero y transcurre en parte por la zona protegida por dicha denominación, no pasa de ser una afirmación apodictica e irrazonable. Y, en segundo lugar, debe recordarse que, a la inversa de lo que se sostiene en la Sentencia, la fama o notoriedad de una marca no puede operar en sentido de atenuar la protección de la misma con el argumento de su propia reconocibilidad por parte de los consumidores, lo que constituiría un efecto perverso de la notoriedad, sino al contrario, reforzando la protección. Y siendo comúnmente aceptada, como la propia Sentencia recoge, la notoriedad de la denominación de origen Ribera de Duero, ello debe redundar en el reforzamiento de su protección y, por consiguiente, en la necesidad de rechazar una marca que describe vinos que, por suscitar una evidente confusión sobre su posible procedencia de la misma zona geográfica, pudiera conducir al consumidor a la equivocada conclusión de que pertenezcan a la citada denominación de origen.

A todo lo cual es preciso añadir el interés público que esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones en la protección de las denominaciones de origen ( Sentencia de 29 de septiembre de 1.990 , entre otras)".

**QUINTO.-** La regulación de los vinos procedentes de determinados territorios geográficos está regulada en la Ley 6/2015 de 12 de mayo, cuyos preceptos aplicables al presente caso, transcribimos a continuación. ARTÍCULO 13.-  
PROTECCIÓN

De conformidad con la protección ofrecida por la normativa de la Unión Europea:

Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.

2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. La protección se aplica contra cualquier uso indebido, imitación o evocación e implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen geográfico, la naturaleza o las características esenciales de los productos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.

3. Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de productos de similar especie o servicios, a los que no les haya sido asignado el nombre y que no cumplan los requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como "tipo", "estilo ", "imitación" u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo "producido en...", "con fabricación en..." u otras análogas.

4. Los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables no amparados por ellas. A estos efectos, los nombres objeto de una DOP o IGP están protegidos frente a su uso en nombres de dominio de internet que consistan, contengan o evoquen dichas DOP o IGP.

5. No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas.





Debemos traer a colación algunas consideraciones efectuadas por el Tribunal Supremo, pese a que se trate de resoluciones dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de 12 de mayo de la Viña y del Vino, e incluso anteriores a la Ley 24/2003 de 10 de julio que la precedió en las Sentencias de 25 de octubre de 2002 y 6 de octubre de 2003 , en la medida en que las mismas pueden sernos útiles a la hora de decantar la solución a adoptar en el presente proceso. En tales Sentencias el Tribunal Supremo citando expresamente su Sentencia de 29 de enero de 1983 , destaca que "el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de Denominaciones de Origen está presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, vinos protegidos por la Denominación que no sean tales. En análogos términos la Sentencia del Tribunal Supremo de igual fecha, al pronunciarse sobre la interpretación del artículo 124 n° 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial (inmediato precedente del artículo 11.1.f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre , de Marcas , aunque la redacción no sea idéntica), señala que tal precepto impide admitir distintivos en los que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia de crédito y de reputación industrial, pues, añade, la firma peticionaria se aprovecharía en forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio ... aunque no fuesen esas sus intenciones o proyectos.

En cualquier caso es en la Sentencia de 29 de septiembre de 1990 donde el Tribunal Supremo , por primera vez y en el ámbito que nos ocupa, formula una clara doctrina sobre las denominaciones de origen. En dicha Sentencia tras definir las denominaciones de origen (Fundamentos 6° y 8°) se sostiene (en el Fundamento 10°, in fine) que "lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda de verdad a lo que espera el consumidor. Con otras palabras, trata de ganar y conservar la confianza de un consumidor que no tendrá inconveniente en pagar un precio más elevado "resultante del juego normal del mercado: a menos oferta y mayor demanda, el precio sube" si se le da lo que quiere recibir: un producto que es de una determinada calidad precisamente porque procede de una determinada comarca". Destaca esta Sentencia la conexión existente entre la defensa de los consumidores que la Constitución de 1978 encomienda a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que reciben mediante una correcta aplicación de las normas de rango inferior que regulan las Denominaciones de Origen (entre ellas indudablemente las contenidas en la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 1 de Diciembre de 1992, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y de su Consejo Regulador) añadiendo la propia Sentencia en su Fundamento Jurídico 12°, "la preeminencia normativa de que goza la denominación de origen, cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación de un sector". Tampoco ha sido ajeno a la cuestión que nos ocupa el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, que en su Sentencia de 16 de Mayo de 2000 , Sentencia que cita la de nuestro Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2003 , expresa que: "La legislación comunitaria manifiesta una tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de la Política Agrícola Común, con objeto de favorecer la reputación de dichos productos, en particular mediante la utilización de denominaciones de origen que son objeto de una protección especial. Esta tendencia general se ha concretado en el sector de los vinos de calidad, como se recuerda en los apartados 14 y 17 de la presente sentencia. También se ha manifestado respecto a otros productos agrícolas, para los cuales el Consejo adoptó el Reglamento CEE n° 2081/1992, de 14 de Julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. A este respecto, el octavo considerando de dicho Reglamento precisa que éste se aplica sin perjuicio de las normas existentes referentes a los vinos y las bebidas espirituosas, "destinadas a proporcionar un mayor nivel de protección". "Las denominaciones de origen forman parte de los



derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido. Su finalidad es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares". "Estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela". "La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen que estas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la reputación del producto". "Debe señalarse que un vino de calidad es un producto caracterizado por una gran especificidad... Sus cualidades y características particulares, que resultan de la conjunción de una serie de factores naturales y humanos, están vinculadas a sus zonas geográficas de origen y su mantenimiento requiere vigilancia y esfuerzos".

Sucede en autos que, como señala la recurrente, que existe una IGP MEDITERRANEE para vinos y la cuestión es si la utilización del término MEDITERRANEO en diferentes lenguas puede o no incidir en las prohibiciones que arriba hemos recogido y la respuesta, en este caso, ha de ser contraria a la expresada por la Oficina pues si bien es cierto que dicho término puede evocar una determinada zona o región geográfica no es menos cierto que su utilización en la construcción de una marca para un determinado producto puede llevar a error en el consumidor sobre su procedencia y la marca concedida utiliza dicho término para determinar un origen de su producto que no es otro que el mismo que el IGP con la única diferencia que la de traducir al inglés, sin razón por la vinculación del producto con la ciudad de Barcelona, dicho origen siendo que el significado conjunto de la marca es, precisamente, su procedencia que coincide con la de la IGP.

En suma, concurriendo las prohibiciones arriba señaladas procederá la estimación del presente recurso y dejar sin efecto la inscripción de la marca concedida por la Oficina.

**SEXTO.-** 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 parte 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, a cuyo pago responderán al 50% cada parte demandada.

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

#### **FALLAMOS**

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación INTERMED e INSTITUT NATIONAL DE LORIGINE ET DE LA QUALITÉ ( INAO) y contra la resolución de 4 de octubre de 2017 dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 12 de abril de 2017 que resolvió conceder la inscripción de la marca número 3627808 BARCELONA MEDITERRANEAN WINE (mixta), en la clase 33 que anulamos dejando sin efecto la citada inscripción.

Expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el último Fundamento Jurídico de 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 2612-0000-93-1105-17 (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 2612-0000-93-1105-17 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. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos

D. José Ramón Chulvi Montaner D<sup>a</sup> María Soledad Gamó Serrano

#### **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-***