



## SENTENCIA ES: TS:2019:2464

### ANTECEDENTES DE HECHO:

Industrial Quesera Cuquerella, S.L. (“Quesera Cuquerella”) y D. Juan Ramón Cuquerella Montagud fabrican queso en la región de La Mancha y ofrecen bajo la indicación “QUESOS ROCINANTE” tanto quesos protegidos por la Denominación de Origen Protegida “QUESO MANCHEGO” (“DOP”) como no protegidos.

Los quesos que no están protegidos por la DOP los comercializan con las etiquetas “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE”, nombres que también están registrados en parte como marcas españolas denominativas y gráficas. En la etiqueta “ADARGA DE ORO” aparece el dibujo de un caballero montado en un caballo huesudo que se asemeja a la representación habitual de la figura novelesca de Don Quijote de la Mancha.

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “QUESO MANCHEGO” (“CR”) ejerció contra los demandados acciones declarativas de infracción y de nulidad parcial de marca, referidas a las etiquetas identificativas de los quesos “ADARGA DE ORO”, “SUPER ROCINANTE” y “ROCINANTE”, por vulnerarse los artículos 13 y 14 del Reglamento núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (“Reglamento 510/2006”).

El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Albacete estimó íntegramente la demanda. Sin embargo, la sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del CR y los demandados se opusieron al recurso.

La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, que dictó sentencia el 28 de octubre, estimando parcialmente el recurso de apelación y revocando parcialmente la sentencia en el solo pronunciamiento de que la referencia que aparece a la DOP “QUESO MANCHEGO” en la página web del queso “ROCINANTE”, concretamente el icono que reproduce la contraetiqueta supone una

vulneración de la DOP “QUESO MANCHEGO”, y en consecuencia la demandada debe proceder a retirar el referido icono relativo a la DOP “QUESO MANCHEGO” de la página de “ROCINANTE”.

El CR interpuso recurso de casación y de infracción procesal ante el Tribunal Supremo, quien planteó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) las siguientes tres preguntas:

“1) La evocación de la denominación de origen protegida que proscribe el artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la denominación de origen?

2) Cuando se trata de una denominación de origen protegida de naturaleza geográfica (artículo 2.1.a) del Reglamento núm. 510/2006) y tratándose de los mismos productos o productos comparables, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida ¿puede considerarse como una evocación de la propia denominación de origen protegida a efectos del artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, que resulta inadmisibles incluso en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida pero cuyos productos no están amparados por tal denominación de origen porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?

3) El concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” a efectos del artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006, ¿debe entenderse referido a un consumidor europeo o puede estar referido únicamente al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida o al que está vinculada geográficamente la DOP, y en el que se consume de forma mayoritaria?”



En respuesta a la primera cuestión, el TJUE aprecia que la “evocación” prohibida por el artículo 13.1.b) del Reglamento núm. 510/2006 puede producirse mediante el uso de signos figurativos. Si bien, es necesario que tales signos figurativos sean capaces de traer directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, los productos amparados por una denominación registrada en razón de su proximidad conceptual a tal denominación.

Si bien, considera el TJUE que incumbirá al tribunal remitente determinar concretamente si unos signos figurativos como los controvertidos en el litigio principal pueden traer directamente a la mente del consumidor los productos amparados por una denominación registrada.

En cuanto a la segunda cuestión, el TJUE considera que la utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una denominación de origen de las contempladas en el artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento núm. 510/2006 puede constituir una “evocación” de esa denominación, incluso en el caso de que tales signos figurativos sean utilizados por un productor asentado en esa misma región pero cuyos productos, similares o comparables a los productos protegidos por dicha denominación de origen, no están amparados por esta última.

El TJUE concluye que el texto del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006 no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una zona geográfica correspondiente a la DOP y cuyos productos, sin estar protegidos por esa DOP, son similares o comparables a los productos que sí están protegidos por ella, pues reconocer dicha excepción supondría permitir que tal productor se aprovechara indebidamente de la reputación de la mencionada denominación de origen.

En relación con esta segunda cuestión prejudicial, el TJUE matiza que aunque corresponde al juez nacional apreciar si constituye una “evocación” de una denominación registrada, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, el hecho de que un productor utilice signos figurativos que evoquen una zona geográfica cuyo nombre forme parte de una denominación de origen, para productos idénticos o similares a los productos amparados por dicha denominación de origen, el TJUE puede aportar en su caso, al resolver sobre una cuestión prejudicial, precisiones destinadas a orientar al juez nacional



en su decisión. Al proceder a dicha apreciación, el juez nacional debe basarse fundamentalmente en la “reacción presumible del consumidor”, siendo lo esencial que este último establezca un vínculo entre los signos figurativos y la denominación registrada. A este respecto, compete al juez nacional determinar si el “vínculo” entre esos elementos controvertidos y la denominación registrada es lo “suficientemente directo y unívoco” como para que la visión de esos elementos “traiga principalmente a la mente del consumidor la referida denominación”.

En este caso, el tribunal remitente deberá comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear una proximidad conceptual tal con la DOP “QUESO MANCHEGO” que el consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el producto amparado por esta DOP.

En cuanto a la tercera cuestión, el TJUE estima que el concepto de “consumidor europeo medio”, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, debe entenderse referido a los consumidores europeos, incluidos los consumidores del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la denominación protegida o al que tal denominación está vinculada geográficamente, y en el que dicho producto se consume mayoritariamente.

Para llegar a esta conclusión el TJUE analiza la jurisprudencia anterior del TJUE sobre esta materia y estima que el concepto de “consumidor medio europeo” debe interpretarse de tal manera que se garantice en cualquier parte del territorio de la Unión una “protección efectiva y uniforme de las denominaciones registradas frente a toda evocación”. Si bien, acoge el razonamiento del Abogado General en sus conclusiones en el sentido de que de dicha exigencia no se deduce, que la apreciación de una evocación en relación con los consumidores de un solo Estado miembro resulte insuficiente para que se aplique la protección prevista en el artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006.

Por consiguiente, considera que incumbe al tribunal remitente determinar si los elementos, tanto figurativos como denominativos, relacionados con el producto sobre el que versa el litigio principal, fabricado o consumido mayoritariamente en España, evocan en la mente de los consumidores de este Estado miembro la imagen de una denominación registrada, denominación que, en tal caso, deberá ser protegida frente a una evocación que tendrá lugar en una parte cualquiera del territorio de la Unión.

### **RESUMEN:**

El 18 de julio de 2019 el Tribunal Supremo español dictó sentencia en la que estimó el recurso de casación interpuesto por el CR contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete en el recurso de apelación 137/2013 y revocó el fallo contenido en la citada sentencia.

Como había señalado el TJUE, incumbe al Tribunal Supremo español (en concreto a la Sala de lo Civil) determinar si existe una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP "QUESO MANCHEGO", la cual, conforme al artículo 2, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 510/2006, remite a la zona geográfica a la que se halla vinculada, es decir, a la región de la Mancha. En concreto, debe comprobar si los signos figurativos controvertidos en el litigio principal, en particular los dibujos de un personaje parecido a don Quijote de la Mancha, de un caballo famélico y de paisajes con molinos de viento y ovejas, pueden crear una proximidad conceptual tal con la DOP "QUESO MANCHEGO" que el consumidor tendrá directamente en su mente, como imagen de referencia, el producto amparado por esta DOP.

A la luz de la doctrina dictada en la STJUE, el Tribunal Supremo español llega a la conclusión de que la sentencia recurrida interpretó incorrectamente el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2016, al entender que no se producía esa evocación de la DOP por el hecho de que las denominaciones utilizadas por los demandados para sus productos no presentaran semejanza gráfica, fonética o conceptual puesto que, como declara la sentencia del TJUE, la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.



Asimismo, considera incorrecto el razonamiento de la Audiencia Provincial de Albacete de que, aunque los signos (tanto denominativos como figurativos) empleados por los demandados en los quesos no amparados por la DOP "QUESO MANCHEGO" evoquen la región de La Mancha, eso no significa que evoquen el producto protegido por la denominación de origen, el "QUESO MANCHEGO", y que los demandados pueden usar esos signos evocadores de La Mancha porque son fabricantes asentados en esa región.

A juicio del Tribunal Supremo español, esa evocación de la zona geográfica a la que viene referida la DOP "QUESO MANCHEGO" mediante la utilización de signos denominativos (como el término "ROCINANTE") y figurativos (la figura del Quijote, los paisajes manchegos) en el mismo producto para el que está registrada la DOP (el queso) o para servicios relacionados con dicho producto (el término "ROCINANTE" para distinguir las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso o los servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos), supone una proximidad conceptual suficientemente directa y unívoca entre los signos denominativos y figurativos controvertidos en el litigio principal y la DOP "QUESO MANCHEGO" que determina que la conducta de los demandados infrinja la protección que a la citada DOP otorga el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.

La Sala justifica su postura en que la calidad de los quesos de la DOP "QUESO MANCHEGO" y la reputación de la que gozan estos quesos tienen relación directa con su origen geográfico y con los modos tradicionales de producir el queso en esa región, por más que no todos los quesos fabricados en la Mancha reúnan las características que les permitan quedar amparados por dicha DOP. Por otro lado, a diferencia de otras regiones o comarcas sobre las que están asentadas denominaciones de origen protegidas, la Mancha tiene unos símbolos que son fácilmente reconocibles por el consumidor medio como relacionados con dicha región, porque la obra del Quijote y diversos elementos de la misma (personajes, paisajes) son ampliamente conocidos entre el público en general y la relación de esa obra literaria con esa región es evidente, hasta el punto de que don Quijote lleva como parte de su denominación la expresión "de la Mancha". Por tal razón, la utilización de símbolos y signos que, según reconoce la Audiencia Provincial, evocan esa procedencia geográfica, en un producto de la misma naturaleza del protegido por la DOP, el queso, o en servicios relacionados con el mismo, provocan una proximidad conceptual tal con la DOP

"QUESO MANCHEGO" que hace que la visión de esos signos en ese producto lleve al consumidor a pensar, como imagen de referencia, en el producto amparado por la DOP.

El hecho de que Quesera Cuquerella sea un fabricante radicado en la Mancha no excluye la ilicitud de su conducta pues, como ha declarado la sentencia del TJUE, el art. 13 del Reglamento n.º 510/2006 no establece ninguna excepción en beneficio de un productor asentado en una zona geográfica correspondiente a la DOP. Es más, cree el Tribunal que el hecho de que Quesera Cuquerella fabrique quesos amparados por la DOP "QUESO MANCHEGO" y otros que no lo están, y publicite ambos en la misma página web, utilizando para los que no están amparados por la DOP símbolos y signos que evocan la Mancha e incluyendo en la página de inicio el signo propio de la DOP, potencia que el consumidor asocie los quesos no protegidos por la DOP con los que sí lo están.

Por otra parte, siguiendo el razonamiento del TJUE, el Tribunal Supremo español afirma que el hecho de que el conocimiento por el consumidor de los signos y símbolos utilizados por los demandados, como relacionados con la Mancha, se haya constatado solamente en consumidores radicados en España no impide considerar que se ha producido la evocación prohibida en el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006.

Al estimar el primer motivo del recurso de casación y concluir que concurre la evocación prohibida por el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006, la Sala estima también la acción declarativa de infracción de la DOP ejercitada por el CR.

Por otro lado, estima también las acciones de cesación y remoción. Resulta especialmente relevante que el Tribunal Supremo español, se hace eco de la jurisprudencia dictada por el TUJE en numerosas ocasiones (entre las últimas, sentencia de 14 de septiembre de 2017, asunto C-56/16 P, caso Port Charlotte) y declara que la DOP regulada en el Reglamento n.º 510/2006 es un derecho de propiedad industrial. En concreto, tiene la naturaleza de un derecho de exclusiva que, junto con un aspecto positivo consistente en el derecho de uso previsto en el art. 8.1 del Reglamento n.º 510/2006, conlleva un aspecto negativo, consistente en el ius prohibendi derivado del monopolio de uso de la DOP por quienes están legitimados por cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, que conlleva necesariamente la atribución de unas facultades de exclusión que permiten reaccionar

frente a la utilización ilícita de la DOP. Entre esas facultades se encuentran las de exigir el cese de la utilización ilícita de la DOP y la remoción de sus efectos.

En cuanto a la acción de nulidad parcial de marcas y nombres comerciales ejercitada por el CR, una vez constatada la existencia de evocación de la DOP regulada en el artículo 13 del Reglamento n.º 510/2006, el Tribunal estima dicha acción en base a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento n.º 510/2006: "1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión. Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero".

Asimismo, el CR también ejercitó acciones de competencia desleal por actos de engaño, de confusión, de explotación indebida de reputación ajena y de infracción de normas reguladoras de la competencia y basó las pretensiones de cesación y remoción, además de en la infracción de la DOP, en la comisión de tales conductas desleales por las demandadas.

En este sentido, el Tribunal Supremo español aplica la doctrina de la complementariedad relativa y desestima dichas acciones, pues considera que los hechos en los que la demandante basa las acciones de competencia desleal son coincidentes con los que sirven de base a las acciones derivadas de la DOP. En la demanda no se alegan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los que delimitan el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa que regula la DOP.

#### **COMENTARIO:**

La sentencia resulta muy novedosa y relevante porque abre la posibilidad a que pueda producirse la evocación de una denominación de origen protegida, prohibida por el artículo 13 del Reglamento núm. 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios.



Asimismo, precisa otros aspectos como que la denominación de origen protegida es un derecho de propiedad industrial o que en caso de ejercicio de una acción por infracción de una denominación de origen protegida y otra de competencia desleal se aplica también la doctrina de la complementariedad relativa.