



## SENTENCIA ES: TS:2019:3631

### ANTECEDENTES DE HECHO:

La cuestión principal de esta sentencia es si la comercialización de quesos bajo el término “Torta” (término contenido en la DOP TORTA DEL CASAR) constituye o no una infracción de dicha DOP, así como una conducta desleal. Esta cuestión ya ha enfrentado a las partes de este juicio en la jurisdicción Contencioso-Administrativa (sentencia 26/2007, de 22 de enero, del TSJ de Extremadura) y también ha sido conocida en el caso que enfrentó a este mismo demandante con Quesería Tierra de Barros por la marca QUESO Y TORTA DE LA SERENA en la Audiencia Provincial de Cáceres y que ha llegado incluso al TJUE que falló sobre ese caso el 14 de diciembre de 2017 en el asunto T-828/16 anulando la resolución de la Sala Cuarta de Recursos de la EUIPO de 26 de septiembre de 2016 en el asunto R 2573/2014-4 donde devolvía el asunto a la EUIPO, asunto que sigue abierto.

El demandado es titular de la marca española 2558336 TORTA DE BARROS y 2787903 TORTISSIMA para leche y productos lácteos de la clase 29.

En primera instancia destacar la petición de la demandante a que se declarase que la demanda había infringido la DOP TORTA DEL CASAR con el uso de TORTA DE BARROS y TORTISSIMA, entre otros, y que se declarase la nulidad parcial de estas marcas para los productos lácteos en base al art. 55.1.c LM dado que no han sido objeto de uso real y efectivo en el mercado en relación con productos con “leche” y subsidiariamente, en caso de no declararse dicha nulidad parcial, declarar la caducidad parcial para productos lácteos en base al art. 55.1.e LM. Además de las anteriores solicitudes de declaración también se pide la retirada del tráfico económico de todos los productos, embalajes y material publicitario de la demandada que puedan estar incurriendo en una conducta desleal, incluyendo el cese de la utilización de los dominios [www.tortadebarros.es](http://www.tortadebarros.es) y [www.tortadebarros.com](http://www.tortadebarros.com).

La demandada contestó a la demanda solicitando la declaración de nulidad de la marca 2394193 TORTA de la actora, oponiendo la prescripción de las acciones ejercitadas en la



demanda y, en cuanto al fondo del litigio, argumentó que venía usando las marcas cuya caducidad se solicitaba para designar leche y queso, y que el término TORTA se emplea para designar un tipo de queso de pasta blanda que se elabora en distintos puntos de la geografía tanto española como europea.

El Juzgado Mercantil nº1 de Cáceres sobreseyó parcialmente el procedimiento por apreciar concurrente la excepción procesal de cosa juzgada respecto a las pretensiones declarativas y de condena. La cosa juzgada venía determinada por la sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura. Dicha sentencia ya desestimó la pretensión de la actora en la que se oponía la resolución de la OEPM en la que se concedía la marca 2558336 TORTA DE BARROS. Asimismo, en audiencia previa se decidió que no formaba parte del objeto del proceso la declaración de nulidad de la marca 2394193 TORTA.

Sí se decidió continuar el procedimiento en relación a la caducidad parcial de la marca TORTA DE BARROS para productos de leche y de la marca TORTISSIMA para productos lácteos. Asimismo, también continúa el procedimiento en relación a las acciones de competencia desleal de los arts. 5, 6, 12, 15 y 32.1 LCD por la comercialización de quesos identificados bajo los signos TORTA, TORTA DE BARROS, MINITORTA, TORTITA Y TORTISSIMA, así como el uso de [www.tortadebarros.es](http://www.tortadebarros.es) y [www.tortadebarros.com](http://www.tortadebarros.com) para la promoción de los citados quesos.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda. Respecto al uso de las marcas para productos de leche, entendió que el queso es un producto similar a la leche y que el uso de la marca para distinguir quesos enervaba la caducidad de la marca respecto de la leche. En cuanto al uso del término TORTA, asumió los razonamientos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura y estimó que el término TORTA es un genérico para un tipo de queso determinado en toda España y en Extremadura en particular. Finalmente, rechaza asimismo las acciones de competencia desleal en base a que el término TORTA se entiende genérico.

La demandante presentó recurso de apelación que fue desestimado por la Audiencia Provincial de Cáceres, volviendo a desestimar el recurso en base a los mismos argumentos utilizados en Primera Instancia.

## RESUMEN:

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El recurso de infracción procesal se basaba en tres motivos, a saber: la infracción de los arts. 216 y 128 LEC en relación a la valoración de la prueba practicada acerca del carácter protegido o genérico del término TORTA en el sector de los quesos; la falta de exhaustividad en base al artículo 469.1 LEC derivando en una vulneración del derecho a tutela judicial efectiva que ampara el art. 24 CE; y la falta de motivación que viola lo previsto en los arts. 209 y 218 LEC.

El recurso de casación se motiva en la incorrecta aplicación del art. 55.1 en relación con los arts. 39 y 60 LM

Por parte de la sentencia nº467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres; así como la infracción del art. 13 en conexión con el art. 41.2 ambos del Reglamento UE 1151/202 por parte de la misma sentencia. Este recurso pretendía la declaración de caducidad parcial de la marca TORTA DE BARROS respecto del producto leche, no así respecto al resto de producto lácteos; mientras que respecto de la marca TORTISSIMA sí que pretende la declaración de caducidad total respecto de todos los productos amparados por esta marca.

En relación a la pretensión de la caducidad de ambas marcas en relación al producto leche, el TS estima la pretensión de la demandante. Lo hace con un minucioso estudio de la eficacia legitimadora del uso de la marca basándose en el fallo del asunto T-269/18 del TJUE. El TS matiza que la estimación sólo puede acordarse en lo que respecta al producto concreto “leche”, y que dicha caducidad no afecta a todos los productos lácteos excepto el queso para la marca TORTISSIMA dado que “no se ha justificado suficientemente que los `productos lácteos` sean una subcategoría tan amplia como para evitar que el uso real y efectivo del queso no implique la protección de esa subcategoría en su totalidad. Es notoria la existencia de productos lácteos que no es fácil encuadra en alguna subcategoría (queso, mantequilla, yogur), como puede ser el caso de los quesos crema untables, quesos frescos azucarados (como el conocido con la denominación genérica petit suisse), cuajadas, requesones, etc.” (FD3).



En cuanto a la infracción del art. 13 en conexión con el art. 41.2 del Reglamento UE 1151/2012, en el FD4 TS falla que no concurre la vulneración denunciada en el motivo. El TS analiza en profundidad la protección de los términos genéricos incluidos en la DOP (como es el caso del término “Torta” en la DOP TORTA DEL CASAR) haciendo primero un minucioso análisis del citado Reglamento, así como los distintos fallos de instancias españolas en relación al término “Torta”. Así, concluye que el uso del término “Torta” no es exclusivo de la DOP TORTA DEL CASAR dado que por un lado “durante un periodo prolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP TORTA DEL CASAR, se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la denominación `Torta` que no tienen su origen en el Casar de Cáceres, lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genérico del término “Torta” también cuando es aplicado a quesos de pasta blanda” (FD4.11) y por otro “el término “Torta” es genérico no solo por referirse a un tipo de queso por su forma `atortada` y su textura blanda y semilíquida sino también (y este es el argumento definitivo) porque `Torta` constituía una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular. Por tanto, se excluía que el término `Torta` estuviera referido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodos tradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también para quesos procedentes de otras áreas geográficas” (FD4.13)

#### **COMENTARIO:**

Esta sentencia es interesante ya que el TS zanja la cuestión del uso del término “Torta” en las marcas de quesos y que ha venido teniendo una oposición frontal por parte del Consejo Regulador de la DOP TORTA DEL CASAR. El TS determina que “Torta” es un término genérico ya que no se usa sólo para quesos de la comarca del Casar de Cáceres, sino para quesos procedentes de otras áreas geográficas.