



SENTENCIA ES: TSJM:2019:3926

ANTECEDENTES DE HECHO:

La entidad Barcelona Mediterranean Wine, S.L. (“Barcelona Mediterranean Wine”) solicitó la inscripción de la marca “BARCELONA MEDITERRANEAN WINE” (mixta) para la clase 33 para distinguir bebidas alcohólicas (excepto cervezas), que fue concedida por la OEPM mediante resolución de 12 de abril de 2017.

La Federación Inter-Med e Institut National de L’ Origine et de la Qualité (INAO) interpuso recurso de alzada contra la resolución de concesión de dicha marca, que fue desestimado por la OEPM mediante resolución de 4 de octubre de 2017.

Por ello, INAO presentó recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente a dicha resolución desestimatoria del recurso de alzada, solicitando que se declare que la inclusión del término “MEDITERRANEAN” infringe la indicación geográfica protegida (IGP) en la Unión Europea “MEDITERRANEE”, 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 g) y h) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM) y el artículo 102, del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y letra f) del citado artículo 5.1 de la LM 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 supra autonómico.

El Abogado del Estado señaló que entre las marcas en cuestión existen suficientes disparidades, tanto gráficas como denominativas y aplicativas, que impiden la confusión de los consumidores en el mercado, pues si bien la denominación es semejante, no da lugar a confusión y no existe aprovechamiento indebido de la reputación de la recurrente.



Barcelona Mediterranean Wine 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.

RESUMEN:

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid analiza la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a marcas y denominaciones de origen dictada durante la vigencia de la anterior Ley de Marcas 32/1988 (en concreto de su artículo 11 f) y del Estatuto del Vino y la dictada por el TJUE y concluye que, dado que existe la IGP “MEDITERRANEE” para designar a determinados vinos del sureste francés que cumplan con las características establecidas en el pliego de condiciones, la utilización del término “MEDITERRÁNEO” en diferentes lenguas puede evocar a dicha zona o región geográfica protegida por la IGP y el uso del término en inglés por parte de un tercero localizado fuera del área protegida por la IGP (en concreto en la ciudad de Barcelona) en una marca para un determinado producto (en este caso vino) puede llevar a error en el consumidor sobre su procedencia,.

Por ello, estima el recurso y anula la inscripción de la marca “MEDITERRANEE” concedida por la OEPM con imposición de costas a la OEPM.

COMENTARIO:

La sentencia resulta relevante ya que pone de manifiesto la importancia y el peso de la protección de las IGPs, incluso aunque éstas hagan referencia a una zona tan amplia como el Mediterráneo, que no solo abarca una concreta región productora de vinos del sur de Francia, sino un área mucho más amplia que incluye no solo a la ciudad de Barcelona, sino también a todo el este de España y a otros países como Grecia o Italia, que a su vez producen vinos.



Sin embargo, la existencia de dicha IGP “MEDITERRANEE” para determinados vinos impide que productores situados en el Mediterráneo, así como otros productores franceses que no cumplan con los términos de la IGP “MEDITERRANEE”, puedan emplear el término “MEDITERRÁNEO” en ninguna marca de vinos, ni siquiera en otros idiomas o combinándolo con otros términos.