



Roj: **STS 3631/2019** - ECLI: **ES:TS:2019:3631**

Id Cendoj: **28079110012019100585**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **14/11/2019**

Nº de Recurso: **514/2017**

Nº de Resolución: **611/2019**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP CC 779/2016,**
STS 3631/2019

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 611/2019

Fecha de sentencia: 14/11/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 514/2017

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 31/10/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Primera

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 514/2017

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Luis Ignacio Sánchez Guiu

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 611/2019

Excmos. Sres.

D. Francisco Marin Castan, presidente

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Saraza Jimena

En Madrid, a 14 de noviembre de 2019.



Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 1186/2015 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Cáceres, sobre propiedad industrial y competencia desleal.

Es parte recurrente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, representado por el procurador D. Pablo Oterino Menéndez y bajo la dirección letrada de D. Aitor Pomares Caballero.

Es parte recurrida Quesería Tierra de Barros S.L., representada por la procuradora D.ª Amparo Lemus Viñuela y bajo la dirección letrada de D.ª Amparo García Vela.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Luis Gutiérrez Lozano, en nombre y representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, interpuso demanda de juicio ordinario contra Quesería Tierra de Barros S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

"[...] en la que, estimando íntegramente la demanda, se contengan los siguientes pronunciamientos:

" Que se declare:

" I. Que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo "Torta de Barros" supone una infracción de la Denominación de Origen Protegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" II. Que la utilización comercial de la demandada en los términos "Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en su caso "Tortissima", en solitario o como parte integrante de expresiones más largas, supone infracción de la Denominación de Origen Protegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" III. Que la utilización de los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* llevada a cabo por la demandada para la promoción y oferta de sus quesos supone infracción de la Denominación de Origen Protegida "Torta del Casar", así como una conducta desleal.

" IV. Que la marca española nº 2.787.903 "Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas.

" V. Que la marca española nº 2.558.336 "Torta de Barros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas.

" VI. La nulidad parcial de las marcas españolas nº 2.558.336 "Torta de Barros" y nº 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas.

" VII. Con carácter subsidiario, y para el caso de no declarar cuando se solicita en el apartado precedente, la caducidad parcial de la marca española nº 2.558.336 "Torta de Barros" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas.

"VIII. También subsidiariamente, y para el caso de no declarar cuanto se solicita en los apartados IV, y VI, la caducidad parcial de la marca española nº 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas.

" Y que se condene a la demandada.

" I. A estar y pasar por las anteriores declaraciones de infracción de la Denominación de Origen Protegida y de comisión de actos de competencia desleal y, en su consecuencia, a cesar en cesar (sic) en la utilización de los signos y expresiones infractoras.

" II. A retirar del tráfico económico todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP "Torta del Casar" y la conducta desleal.



" III. A cesar en la utilización de los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* para cualquier acto de promoción, oferta, divulgación o comercialización de quesos no amparados por la DOP "Torta del Casar".

" IV. A estar y pasar por las anteriores declaraciones de nulidad y/o caducidad de marcas, librando este Juzgado atento oficio al Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con testimonio de la sentencia, a fin de que proceda a inscribir en el Registro de Marcas la nulidad y/o caducidad de las marcas españolas nº 2.558.336 "Torta de Barros" y nº 2.787.903 "Tortissima" en el alcance previsto por la sentencia, y a la publicación de la correspondiente cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

" V. A satisfacer las costas del presente procedimiento".

2.- La demanda fue presentada el 15 de septiembre de 2015 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Cáceres, fue registrada con el núm. 1186/2015. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- La procuradora D.^a Amparo Lemus Viñuela, en representación de Quesería Tierra de Barros S.L., contestó a la demanda, solicitando que:

"[...] se dicte sentencia por la que:

" a) Se declare la nulidad de la marca "Torta" M-2.394.193 de la actora, a los efectos de este procedimiento.

" b) Se admita la Excepción de cosa juzgada en relación con la marca "Torta de Barros" M-2.558.336, con las consecuencias legales inherentes a tal declaración.

" c) Se declare la prescripción de las acciones ejercitadas de contrario.

" d) Subsidiariamente, para el caso de que se entre en el fondo del asunto, se desestime íntegramente la demanda y todo ello con imposición de costas a la actora".

4.- El 2 de febrero de 2016, el Juzgado de Primera Instancia, Instrucción y Mercantil núm. 1 de Cáceres dictó un auto, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Dispongo sobreseer parcialmente este procedimiento por apreciar como concurrente la excepción procesal de cosa juzgada respecto de las pretensiones -declarativas y de condena- relativas a posible infracción de la DOP "Torta del Casar" por la marca "Torta de Barros" y los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* ; así como nulidad parcial de la marca "Torta de Barros", continuando el procedimiento para resolver sobre la caducidad de las marcas "Tortissima" y "Torta de Barros"; nulidad parcial de la marca "Tortissima" y acción ejercitada en materia de competencia desleal".

La representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar formuló recurso de apelación.

La representación de Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso al recurso de apelación interpuesto de contrario.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en el rollo del recurso de apelación 204/2016, dictó el auto 71/2016, de 27 de abril, en el que desestimó el recurso de apelación interpuesto y confirmó el auto de 2 de febrero de 2016.

5.-Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 y Mercantil de Cáceres dictó sentencia 332/2016, de 22 de julio, que desestimó la demanda con imposición de costas a la parte actora.

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar. La representación de Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso al recurso.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, que lo tramitó con el número de rollo 567/2016 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, en la que desestimó el recurso y condenó al apelante al pago de las costas.

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- El procurador D. Luis Gutiérrez Lozano, en representación del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:



"Primero.- Infracción de los arts. 216 y 218 LEC y del art. 24 CE, en las sentencias recaídas en 1ª y 2ª Instancia, en relación con la valoración de la prueba practicada acerca del carácter protegido o genérico del término "torta" en el sector de los quesos".

"Segundo.- Al amparo de los ordinales 2º y 4º del art. 469.1 LEC, se denuncia la infracción del requisito de exhaustividad, previsto en el art. 218 de dicha Ley rrituaria, y la consecuente vulneración del art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva) en la que, a juicio de esta parte, incurre la sentencia de 2ª instancia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres en fecha 14/12/2016".

"Tercero.- Al amparo de los ordinales 2º y 4º del art. 469.1 LEC, se denuncia la infracción del requisito de motivación, previsto en los arts. 209 y 218 LEC y en el art. 120.3 CE, y la consecuente vulneración del art. 24 CE (derecho a la tutela judicial efectiva), en la que, a juicio de esta parte, incurre la sentencia de 2ª instancia dictada por la Audiencia Provincial de Cáceres en fecha 14/12/2016".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- Aplicación incorrecta del art. 55.1.c) en relación con los arts. 39 y 60, todos de la Ley de Marcas, por parte de la sentencia nº 467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres".

"Segundo.- Infracción del art. 13 apartados 1 y 2, en conexión con el art. 41.2, todos del Reglamento UE 1151/2012, por parte de la Sentencia nº 467/2016 de la Audiencia Provincial de Cáceres".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 8 de mayo de 2019, que inadmitió el recurso extraordinario por infracción procesal con imposición de costas y pérdida del depósito constituido, admitió el recurso de casación y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Quesería Tierra de Barros S.L. se opuso al recurso de casación.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 31 de octubre de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- "Torta del Casar" es una Denominación de Origen Protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue concedido por el Reglamento (CE) 1491/2003, de 25 de agosto. Anteriormente, había sido reconocida como DOP en España por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura.

El Consejo Regulador de la DOP "Torta del Casar", interpuso una demanda contra Quesería Tierra de Barros S.L. en la que solicitaba que se declarara: i) que la comercialización de los quesos identificados bajo el signo "Torta de Barros" supone una infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; ii) que la utilización comercial de la demandada en los términos "Torta", "Minitorta", "Tortita" y, en su caso "Tortissima", en solitario o como parte integrante de expresiones más largas, supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iii) que la utilización de los nombres de dominio www.tortadebarros.es y www.tortadebarros.com llevada a cabo por la demandada para la promoción y oferta de sus quesos supone infracción de la DOP "Torta del Casar", así como una conducta desleal; iv) que la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con los productos cubiertos por su registro, en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad total de la marca sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; v) que la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" no ha sido objeto de uso real y efectivo en el mercado, en relación con "leche", en el plazo de cinco años inmediatamente anteriores a la presentación de esta demanda; y, en consecuencia, se declare la caducidad parcial de la marca en relación con "leche", sobre la base del art. 55.1.c) de la Ley de Marcas; vi) la nulidad parcial de las marcas españolas n.º 2.558.336 "Torta de Barros" y n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 14 del Reglamento UE 1151/2012 y/o el art. 51 de la Ley de Marcas; vii) con carácter subsidiario, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.558.336 "Torta de Barros" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas; viii) también subsidiariamente, y para el caso de no declarar su caducidad por falta de uso o su nulidad parcial, la caducidad parcial de la marca española n.º 2.787.903 "Tortissima" para "productos lácteos", sobre la base del art. 55.1.e) de la Ley de Marcas. Y ejercitaba las acciones de cesación y remoción derivadas de las anteriores declaraciones.



2.- La demandada contestó a la demanda, solicitó que se declarara la nulidad de la marca "Torta" M-2.394.193 de la actora, opuso la excepción de cosa juzgada en relación con la marca "Torta de Barros" M-2.558.336 y la de prescripción de las acciones ejercitadas en la demanda, y, en cuanto al fondo del litigio, alegó 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 en varios lugares de la geografía española y europea, no solamente en el Casar de Cáceres, por lo que solicitó la desestimación de la demanda.

3.- El 2 de febrero de 2016, el juzgado dictó un auto en el que acordó sobreseer parcialmente el procedimiento al estimar la excepción de cosa juzgada respecto de las pretensiones, declarativas y de condena, relativas a la infracción de la DOP "Torta del Casar" por la marca "Torta de Barros" y los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com*, así como la relativa a la nulidad parcial de la marca "Torta de Barros". La cosa juzgada venía determinada por la sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Consejo Regulador de la DOP "Torta del Casar" contra la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas de 2 de diciembre de 2004, resolutoria del recurso de alzada de la de 31 de mayo de 2004, que concedió a Quesería Tierra de Barros S.L. la marca nacional 2.558.336, denominada "Torta de Barros", por infracción de los arts. 5 y 6 de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM), recurso que había sido interpuesto porque la impugnante entendió que tal concesión era perjudicial para sus marcas "Torta" y "Torta del Casar".

Asimismo, en la audiencia previa se decidió que no formaba parte del objeto del proceso la declaración de nulidad de la marca "Torta" 2.394.193, que había solicitado la demandada.

4.- La consecuencia de lo anterior es que el objeto del proceso quedó circunscrito a lo siguiente:

i) La caducidad parcial, respecto del producto "leche", de la marca nacional 2.558.336, "Torta de Barros", mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 para distinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, por falta de uso; y la caducidad total de la marca nacional 2.787.903, "Tortissima", denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 para distinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, por falta de uso. Y, subsidiariamente, la caducidad parcial de ambas marcas, respecto de "productos lácteos", por uso engañoso.

ii) La nulidad parcial de la marca "Tortissima" para "productos lácteos" con base en el art 14.1 del Reglamento UE 1151/2012, por conflicto con la DOP "Torta del Casar" y, subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los arts. 5.1.f LM (marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa).

iii) Las acciones de competencia desleal por la comercialización de quesos identificados bajo los signos "Torta", "Torta de Barros", "Minitorta", "Tortita" y "Tortissima" y la utilización de los nombres de dominio *www.tortadebarros.es* y *www.tortadebarros.com* para la promoción y oferta de tales quesos, sobre la base del art. 32.1 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD), ordinales 1 a 3, en conexión con los arts. 5, 6, 12 y 15 LCD.

5.- El Juzgado de Primera Instancia y Mercantil desestimó la demanda.

i) Respecto de las acciones de caducidad, declaró que existía prueba del uso real y efectivo de las marcas "Tortissima" y "Torta de Barros" en la comercialización de quesos. En cuanto a la solicitud de caducidad parcial de esta última marca, solamente respecto del producto "leche", la sentencia declaró que, al ser el queso un producto similar a la leche, el uso de la marca para distinguir quesos enervaba la caducidad de la marca respecto de la leche.

ii) Respecto de la nulidad parcial de la marca "Tortissima" con base en el art 14.1 del Reglamento UE 1151/2012, por conflicto con la DOP "Torta del Casar" y, subsidiariamente, con base en el art. 51 LM en conexión con los arts. 5.1.f LM (marca contraria a la Ley) y 5.1.g LM (marca engañosa), asumió los razonamientos contenidos en la sentencia 26/2007 de 22 de enero, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, relativos a que el término "torta" es genérico por referirse a un tipo de queso por su forma "atortada" y su textura blanda y semilíquida, siendo "torta" 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.

iii) Respecto de las acciones de competencia desleal, tras rechazar la excepción de prescripción porque el día inicial del plazo de ejercicio de la acción sería el de finalización de la conducta continuada, desestimó dichas acciones por las mismas razones por las que se había desestimado la nulidad parcial de la marca "Tortissima".

6.- La demandante apeló la sentencia y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación. Asumió los argumentos utilizados en la sentencia de primera instancia para desestimar las acciones de caducidad por falta de uso y de nulidad parcial. Desestimó también las acciones de competencia desleal, respecto de las que



declaró que el etiquetado y la presentación del producto de la demandada era nítidamente distinto al utilizado por la demandante, por lo que no existía error ni confusión.

7.- La demandante ha interpuesto un recurso extraordinario por infracción procesal y un recurso de casación contra dicha sentencia. El recurso extraordinario por infracción procesal no ha sido admitido a trámite.

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo del recurso de casación*

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza con este epígrafe:

"Aplicación incorrecta del art. 55.1.c) en relación con los arts. 39 y 60, todos de la Ley de Marcas [...]".

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente precisaba que, mientras que solo pretendía la declaración de caducidad parcial de la marca "Torta de Barros" (pues se ejercitaba exclusivamente respecto del producto "leche", no respecto de "productos lácteos"), respecto de la marca "Tortissima" pretendía la declaración de caducidad total pues se ejercitaba respecto de todos los productos amparados por esta marca.

3.- Respecto de la caducidad de ambas marcas para amparar el producto "leche", la infracción se había cometido al extender los efectos del uso de la marca para un producto, el queso, a otro producto diferente, la leche, pues no existía prueba de que, para el público destinatario, la leche y el queso formaran parte de una misma especie, clase o grupo de productos con sustantividad suficiente.

4.- Respecto de la caducidad de la marca "Tortissima" para los productos lácteos distintos del queso, afirmó que "productos lácteos" era una categoría amplia de productos, y el uso real y efectivo de la marca solo respecto de algún producto específico en esa categoría, el queso, no impide la caducidad respecto del resto de productos.

TERCERO.- *Decisión del tribunal: la caducidad parcial de la marca por el uso real y efectivo solo respecto de alguno de los productos para los que ha sido registrada*

1.- Para resolver este motivo, debemos precisar las premisas de las que hay que partir. En primer lugar, las marcas cuya caducidad total o parcial se instó en la demanda fueron solicitadas y registradas para "leche y productos lácteos", de la clase 29. Asimismo, ha resultado probado que ambas marcas han tenido un uso real y efectivo para quesos. Aunque las sentencias de instancia son imprecisas sobre este extremo, de su lectura y del examen de los documentos a que hacen referencia expresa, se desprende con suficiente certeza que el uso real y efectivo al que se refieren lo es del producto queso, pues los documentos que se han aportado relativos a la comercialización de leche por parte de Quesería Tierra de Barros, S.L. prueban que comercializa leche, pero no que lo haga bajo ninguna de las marcas cuya caducidad por falta de uso se ha solicitado.

2.- No se plantea tampoco la posible discordancia de la ley nacional respecto de la directiva pues no ha pasado a la vigente Ley 17/2001, de Marcas, la regulación contenida en el art. 4.4 de la anterior Ley 32/1988, de Marcas, que, conforme a su tenor literal, establecía un efecto expansivo del uso de la marca para un producto, pues extendía el efecto de tal uso a "productos o servicios de la misma clase del nomenclátor internacional o a productos o servicios similares, o a productos o servicios en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros".

3.- El régimen que resulta de los arts. 39.1, 41.2, 52.3, 55.1.c) y 60 de la Ley 17/2001, de Marcas (en la redacción anterior a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que es la aplicable en este recurso por razones temporales), no ampara el efecto expansivo que establecía el art. 4.4 de la Ley 32/1988, de Marcas (que no tenía apoyo en las previsiones de la Directiva 89/104/CEE y que resultaba contradictorio con el régimen de caducidad parcial previsto en la propia ley). De acuerdo con el régimen establecido en la nueva ley, "la declaración de caducidad por desuso alcanza, sin excepción, a todos los productos o servicios que no hubieran sido efectivamente usados por la titular o por un tercero con su consentimiento" (sentencia de esta sala 453/2013, de 2 de julio).

4.- La jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea (que aunque va referida al Reglamento de la Marca Comunitaria 207/2009 y a la oposición al registro, es de plena utilidad al venir referida a la eficacia legitimadora del uso de la marca y al ser la regulación del uso de la marca en el citado Reglamento coincidente con la de la Directiva 2008/95/CE) está resumida en la sentencia de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18, que declara sobre esta cuestión:

"[...] si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica

la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada [...]

" Si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de "parte de los productos o servicios" pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes".

5.- Por consiguiente, la eficacia legitimadora del uso de la marca se desenvuelve entre dos posiciones. De una parte, el uso real y efectivo de la marca no puede extender los efectos jurídicos de ese uso a todos los productos de la clase (en este caso, la clase 29) ni a otros de distinta clase pero similares, como resultaba del tenor literal del art. 4.4 de la anterior Ley de Marcas. El uso efectivo de la marca para alguno de los productos para los que ha sido registrada implica la protección solo de la subcategoría a las que pertenece el producto para los que la marca de la Unión ha sido efectivamente utilizada. Por tanto, la amplitud de la categoría para la que la marca ha sido registrada es relevante, pues si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada.

Pero, de otra parte, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

6.- Coincidimos con la recurrente en que "leche y productos lácteos" es una categoría amplia en la que, sin incurrir en distinciones arbitrarias, puede distinguirse la leche, materia prima necesaria para elaborar los productos lácteos, de los productos lácteos elaborados a partir de esa materia prima, puesto que uno y otros tienen sustantividad y diferenciación suficiente como para que el uso real y efectivo de la marca para un producto lácteo como es el queso no pueda considerarse un uso de la marca respecto del producto "leche".

7.- Ha de estimarse, por tanto, la pretensión de la demandante respecto de la caducidad de ambas marcas con relación al producto leche. Que en el caso de la marca "Tortissima", la solicitud de caducidad no se hubiera referido exclusivamente al producto "leche" (como sí había sucedido con la solicitud de caducidad parcial de la marca "Torta de Barros") no es óbice para tal declaración, pues como declaramos en la sentencia 288/2010, de 10 de mayo, "no es incongruente declarar una nulidad parcial por desuso cuando en la demanda se pretendió que esta alcanzara a todos los productos para los que las marcas habían sido concedidas".

8.- A una solución diferente ha de llegarse respecto de la solicitud, formulada en el recurso, de que la caducidad de la marca "Tortissima" alcance a todos los productos lácteos excepto el queso. 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 encuadrar 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.

9.- Por tanto, la estimación de este motivo del recurso ha de ser parcial, pues solo puede acordarse la caducidad parcial de ambas marcas, en lo que respecta al producto "leche".

CUARTO.- *Formulación del segundo motivo*

1.- El encabezamiento del segundo motivo tiene este contenido:

"Infracción del art. 13 apartados 1 y 2, en conexión con el art. 41.2, todos del Reglamento UE 1151/2012 [...]".

2.- La infracción se habría cometido porque la sentencia de la Audiencia Provincial consideró el término "torta" como un término genérico y no como una denominación tradicional no geográfica. Según la recurrente, la protección derivada de la DOP "Torta del Casar" no se circunscribe a esta expresión en su conjunto o al término geográfico "Casar", sino también al uso aislado de la palabra "torta" para quesos.

QUINTO.- *Decisión del tribunal: la protección de los términos genéricos incluidos en una DOP*

1.- "Torta del Casar" es una DOP regulada actualmente por el Reglamento UE 1151/2012. De acuerdo con el art 5.1 de este reglamento, se entiende por "denominación de origen":

"un nombre que identifica un producto:

" a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país;

" b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y

" c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida".

Como acertadamente argumenta la recurrente, el cambio en la redacción del precepto que define la denominación de origen que se ha producido en el Reglamento UE 1151/2012 respecto del precedente Reglamento (CEE) 2081/1992, no es relevante, porque también bajo la nueva redacción, una DOP puede consistir en (o puede contener como término protegido) una denominación tradicional no geográfica siempre que designe un producto agrícola o alimenticio originario de un determinado ámbito geográfico y cuya calidad o características se deban fundamentalmente a ese origen geográfico, en el que han tenido lugar todas sus fases de producción, que lo distinguen de los productos originarios de otros ámbitos geográficos.

2.- El último párrafo del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 prevé:

"Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contraria a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero".

El art. 13.2 de este reglamento establece:

"Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas".

3.- De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial, el término "torta" que se contiene en la DOP "Torta del Casar" sería un nombre genérico a efectos de lo dispuesto en el último párrafo del art. 13.1 del Reglamento, que ha sido transcrito. Esto es, se trataría de un nombre genérico contenido en una DOP, cuyo uso no se encuentra protegido contra:

"a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;

" b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como "estilo", "tipo", "método", "producido como en", "imitación" o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes".

4.- Para llegar a esta conclusión, la sentencia de apelación hace suyos los argumentos de la sentencia 26/2007, de 22 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y afirma que "es evidente que la torta se refiere, desde un punto de vista genérico, a un tipo de queso, por su forma *atortada* y su textura blanda o semilíquida, denominación que se encuentra extendida no solo en Extremadura sino en toda la geografía nacional [...]".

5.- La recurrente discrepa de la tesis de la sentencia recurrida y sostiene que "torta" es una denominación tradicional que designa un producto alimenticio originario de un lugar determinado, en concreto del Casar de Cáceres. Por tanto, la DOP "Torta del Casar" impediría que se registraran marcas y se utilizaran signos que usaran no solamente el término "Casar" sino también los que usaran aisladamente el término "torta". Considera que la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia del TGUE pues aplica indebidamente el último párrafo del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 y, como consecuencia de tal aplicación indebida, infringe el art. 13.2 del Reglamento UE 1151/2012, ya que convierte en genérico un término, "torta" amparado por la DOP para quesos.

6.- Por tanto, la controversia suscitada en este motivo del recurso se refiere a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una DOP, cuando esta comprende más de un término, y, en concreto, a si el término "torta" que forma parte de la DOP "Torta del Casar" debe considerarse, cuando se aplica a quesos, como un componente protegido frente a las prácticas descritas en los apartados a) y b) del párrafo primero del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 por tratarse de una denominación tradicional que, aun no siendo en sí de carácter geográfico, está vinculada con la producción de dicho producto en una zona



geográfica determinada (la del Casar de Cáceres), como sostiene la recurrente, o debe considerarse como "el nombre de un producto considerado genérico" que, como tal, pese a estar integrado en la DOP, carece de esa protección, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del art. 13.1 del Reglamento UE 1151/2012 .

7.- El art. 41 del Reglamento UE 1151/2012 regula una de las excepciones aplicables a determinados usos anteriores, concretamente la de los términos genéricos, y establece en sus dos primeros apartados:

"1. Sin perjuicio del artículo 13, el presente Reglamento no afectará al uso en la Unión de términos de carácter genérico, incluso aunque estos formen parte de nombres que estén protegidos en virtud de un régimen de calidad.

" 2. Para determinar si un término se ha convertido o no en genérico, deberán tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, particularmente:

" a) la situación existente en las zonas de consumo;

" b) los actos normativos nacionales o de la Unión que sean pertinentes".

8.- El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado que estos criterios deben ser tomados en consideración tanto para determinar si una denominación ha pasado a ser genérica como para determinar si una denominación lo ha sido siempre. Y ha afirmado que para establecer si una denominación es genérica deberán tenerse en cuenta todos los factores y, en especial, la situación existente en el Estado miembro del que proceda y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o de la Unión pertinentes.

9.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega que la Audiencia Provincial ha incurrido en varios errores al valorar estos elementos y concluir que el término "torta" no está protegido por la DOP.

10.- El primer error denunciado sería que el tribunal de apelación ha tomado en consideración la situación actual, en que el uso del término está muy extendido, pero que habría que retrotraerse a la fecha de la solicitud de registro de la DOP, ya que el art. 13.2 del Reglamento UE 1151/2012 prohíbe que las DOP puedan devenir genéricas.

11.- Este argumento no es correcto. La Audiencia Provincial hace suyas las consideraciones contenidas en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que se dictó en el año 2007, esto es, varios años antes de que se dictara la sentencia recurrida y en una fecha no lejana a la solicitud de la DOP. Además, la demandada aportó la justificación de que existen marcas registradas en las que se usa el término "torta" para quesos (se supone que de forma "atortada") desde 1990; que en 1996, el consejo regulador de la DOP "Quesos de la Serena" ya debatió la conveniencia de incluir en su denominación la expresión "torta"; y que en el año 2003 (fecha muy cercana a la solicitud de la DOP) la demandada ya obtenía premios en concursos de quesos en los que existía una categoría "tortas". Por tanto, 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.

12.- Otro argumento de la impugnación consiste en que la Audiencia Provincial niega la protección del término "torta" por el mero hecho de derivar de la forma externa del producto y obvia que la normativa sobre DOP permite la protección de denominaciones tradicionales no geográficas.

13.- Tampoco el argumento es correcto. La Audiencia Provincial, al hacer suyo el argumento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, consideró que 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.

14.- En otro apartado de su recurso, la recurrente reprocha a la Audiencia Provincial que no haya tenido en cuenta los actos normativos nacionales o de la UE que sean pertinentes. El "acto normativo" a tener en cuenta sería el propio Reglamento de la DOP "Torta del Casar" y de su Consejo Regulador, que hace referencia a "los nombres protegidos".

15.- El argumento se rechaza. El examen de dicho reglamento no permite afirmar que en el mismo se proteja el término "torta" aisladamente, incluso cuando no va unido a la expresión "del Casar". Si bien es cierto que en algunos pasajes de dicho reglamento se hace referencia a " *los nombres protegidos*" en la DOP, en la definición



del ámbito de protección afirma que "la protección otorgada se extiende *al nombre* de la Denominación de Origen Protegida "Torta del Casar"" (énfasis en cursiva añadido). En todo caso, que dicho reglamento haga referencia a "los nombres protegidos" por la DOP, sin precisiones adicionales, no significa que el término "torta" resulte protegido cuando se utiliza aisladamente y no conjuntamente con "del Casar".

16.- También se argumenta como motivo de impugnación que la Audiencia Provincial no ha tenido en cuenta los precedentes administrativos y judiciales existentes en los que se reconoce el carácter protegido.

17.- Este argumento no es decisivo porque, si bien es cierto que la OEPM ha rechazado en ocasiones la inscripción de marcas para amparar quesos que lleven en su denominación el término "torta", también lo es que existen un número considerable de marcas que amparan queso que lo utilizan, algunas solicitadas antes de la solicitud de DOP y otras con posterioridad. Y en cuanto a los antecedentes judiciales, es cierto que hay algunas sentencias del TSJ de Madrid que dan la razón a la recurrente e impiden que se registren marcas para queso que contengan la palabra "torta", pero la sentencia del TSJ de Extremadura, precisamente en un litigio que enfrentaba a las partes de este proceso, dio la razón a Quesería de Barros y permitió el registro de las marcas hoy cuestionadas por considerar que "torta" era un término genérico también para quesos.

18.- En todo caso, las resoluciones judiciales y administrativas a que hace referencia la recurrente y que le dan la razón, muestran principalmente que el consejo regulador de la DOP "Torta del Casar" ha sido muy activo en la defensa de su tesis y en el intento de monopolizar el término "torta" para los quesos de pasta blanda fabricados en esa comarca conforme a métodos tradicionales, mientras que los operadores económicos que han intentado registrar ese término no han sido tan activos o no han tenido tanto acierto. Pero un tribunal de casación, que debe revisar la corrección jurídica de sentencias dictadas en la instancia, no puede encontrarse inevitablemente constreñido en esa tarea por la existencia de algunas decisiones administrativas y sentencias de tribunales de instancia que han acogido los argumentos que sostiene una de las partes en el recurso de casación. Se trata, por tanto, de un elemento más, pero que no es definitivo considerado aisladamente, sobre todo cuando tales resoluciones no son unívocas y pueden encontrarse ejemplos que resuelven en uno y otro sentido.

19.- En conclusión, la valoración conjunta del contexto fáctico y de los distintos elementos concurrentes que han resultado acreditados en el proceso, tal como exigen las sentencias del actualmente denominado Tribunal General de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2007, asunto T-291/03, caso Grana Padano, y de 14 de septiembre de 2017, asunto T-828/16, caso Queso de la Serena, llevan a la conclusión de que la solución alcanzada por la sentencia recurrida no incurre en la vulneración denunciada en el motivo.

SEXTO.- Costas y depósito

1.- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación que ha sido estimado en parte, de conformidad con los artículos 394 y 398, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Respecto de las costas del recurso de apelación, no procede hacer expresa imposición al resultar también estimado en parte. Tampoco procede imponer las costas de la primera instancia, al resultar estimada en parte la demanda.

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido para interponer el recurso de casación, de conformidad con la disposición adicional 15.^a, apartado 8, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Estimar en parte del recurso de casación interpuesto por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar contra la sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, en el recurso de apelación núm. 567/2016.

2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno en cuanto a la desestimación del recurso de apelación en el extremo relativo a la caducidad de las marcas por falta de uso, y en su lugar, estimar en parte dicho recurso y acordar la caducidad parcial, respecto del producto "leche", de las marcas nacionales 2.558.336, "Torta de Barros", mixta, solicitada el 19 de septiembre de 2003 para distinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, y 2.787.903, "Tortissima", denominativa, solicitada el 25 de agosto de 2007 para distinguir "leche y productos lácteos", de la clase 29, por falta de uso. Mantenemos la desestimación del resto de impugnaciones formuladas en el recurso de apelación.

3.º- No hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación ni de ninguna de las dos instancias.

4.º- Devolver al recurrente el depósito constituido para interponer el recurso de casación.



Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ