



Roj: **STS 2464/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2464**

Id Cendoj: **28079110012019100410**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/07/2019**

Nº de Recurso: **3250/2014**

Nº de Resolución: **451/2019**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP AB 1269/2014,**

ATS 9713/2017,

GTJUE 3/2019,

PTJUE 101/2019,

STS 2464/2019,

AATS 8704/2019

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 451/2019

Fecha de sentencia: 18/07/2019

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 3250/2014

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 11/07/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

Procedencia: Audiencia Provincial de Albacete, Sección Primera

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

Transcrito por: ACS

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 3250/2014

Ponente: Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena

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

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 451/2019

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo



D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

En Madrid, a 18 de julio de 2019.

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 223/2014 de 28 de octubre, dictada en grado de apelación por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 170/2012 del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Albacete, sobre propiedad industrial.

El recurso fue interpuesto por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, representada por la procuradora D.ª Gloria María Rincón Mayoral y asistida por el letrado D. Alberto Couto Novo.

Son partes recurridas Industrial Quesera Cuquerella S.L. y D. Diego, representados por el procurador D. José Pedro Vila Rodríguez y asistidos por el letrado D. Jesús Antonio Vallejo Fernández.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- El procurador D. Manuel Serna Espinosa, en nombre y representación de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, interpuso demanda de juicio ordinario contra Industrial Quesera Cuquerella S.L. y D. Diego, en la que solicitaba se dictara sentencia:

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

" Que se declare:

" 1) Que el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante" supone una infracción de la Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego", con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) 510/2006 .

" 2) Que la oferta que efectúa la demandada a través de su página Web www.rocinante.es de los quesos "Super Rocinante" y "Rocinante", empleando los términos "Quesos Rocinante" para referirse tanto a éstos como a otros quesos amparados por la DOP "Queso Manchego", y reproduciendo la contraetiqueta de garantía del queso DOP "Queso Manchego" en su página de inicio, supone, igualmente, una infracción de la Denominación de Origen Protegida "Queso Manchego", con arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) 510/2006 .

" 3) Que las actuaciones de la demandada descritas en los dos puntos anteriores son constitutivas de deslealtad en los términos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

" 4) La nulidad parcial del nombre comercial nº 235.378 "Rocinante" para la distinción de " *las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso* " por incurrir en causa de nulidad de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) 510/2006 .

" 5) Con carácter subsidiario, la nulidad parcial del nombre comercial nº 235.378 "Rocinante" para la distinción de " *las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso* " por contravenir lo dispuesto en el artículo 5.1 f) LM y/o en el artículo 5.1 g) LM, puestos éstos en relación con los artículos 88 y 91 LM; y/o por su incompatibilidad con la DOP anterior "Queso Manchego", con base en los artículos 88 y 91 LM, puestos éstos en relación con el artículo 9.1 c) LM .

" 6) La nulidad parcial de las marcas nacionales "Rocinante" nº 2.045.182 y nº 2.635.904 para la distinción, respectivamente, de " *servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos* " (clase 39) y de " *quesos* " (clase 29) por incurrir ambas en causa de nulidad de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) 510/2006 .

" 7) Con carácter subsidiario, la nulidad parcial de las marcas nacionales "Rocinante" nº 2.045.182 y nº 2.635.904 para la distinción, respectivamente, de " *servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos* " (clase 39) y de " *quesos* " (clase 29) por contravenir ambas lo dispuesto en el artículo 5.1 f) LM y/o en el artículo 5.1 g) LM, puestos éstos en relación con el artículo 5.1 a) LM; y/o por su incompatibilidad, con base en el artículo 52.1 LM, puesto en relación con el artículo 9.1 c) LM, con la DOP anterior "Queso Manchego".

" Y, por un lado, que se condene a la mercantil demandada, Industrial Quesera Cuquerella, S.L.:



" 1) A estar y pasar por las anteriores declaraciones establecidas en los puntos 1), 2) y 3) y, en su consecuencia, a cesar en el uso del tráfico mercantil del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar los quesos "Adarga de Oro", "Super Rocinante" y "Rocinante"; y a cesar en el uso que efectúa a través de su página Web www.rocinante.es de los términos "Quesos Rocinante" para referirse a quesos no amparados por la DOP "Queso Manchego".

" 2) A retirar del tráfico económico y de la Web www.rocinante.es todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal.

" 3) A estar y pasar por la declaración de nulidad parcial del nombre comercial nº 235.378 "Rocinante", librando atento oficio al Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con testimonio de la sentencia, a fin de que proceda a inscribir la referida nulidad en el Registro correspondiente, a cancelar el expediente y a la publicación de la citada cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

" 4) A satisfacer las costas del presente procedimiento.

" Y, por otro lado, que se condene al demandado, D. Diego :

" 1) A estar y pasar por la declaración de nulidad parcial de las marcas nacionales "Rocinante" nº 2.045.182 y nº 2.635.904, librando atento oficio al Director de la Oficina de Patentes y Marcas, con testimonio de la sentencia, a fin de que proceda a inscribir las referidas nulidades en el Registro de Marcas, a cancelar los expedientes y a la publicación de las citadas cancelaciones en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

" 2) A satisfacer las costas del presente procedimiento".

2.- La demanda fue presentada el 29 de febrero de 2012 y repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Albacete y fue registrada con el núm. 170/2012. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- La procuradora D.ª Pilar Cuartero Rodríguez, en representación de Industrial Quesera Cuquerella S.L. y D. Diego, contestó a la demanda, solicitando su desestimación y la condena en costas a la parte demandante.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, la Magistrado-Juez del Juzgado Primera Instancia núm. 3 y de lo Mercantil de Albacete, dictó sentencia núm. 46/2013 de fecha 13 de marzo, desestimando el recurso 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 de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego. La representación de Industrial Quesera Cuquerella S.L. y D. Diego se opuso al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, que lo tramitó con el número de rollo 137/2013 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 223/2014 en fecha 28 de octubre, cuya parte dispositiva dispone:

"FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de la Fundación Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Queso Manchego contra la sentencia dictada en fecha 13 de marzo de 2013 en los autos de Procedimiento Ordinario nº 170/12 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia nº 3 de Albacete, revocamos parcialmente la sentencia en el solo pronunciamiento de que la referencia que aparece a la denominación de origen protegida queso manchego en la página web del queso Rocinante, concretamente el icono que reproduce la contraetiqueta supone una vulneración de la denominación de origen protegida Queso Manchego, en consecuencia debe de procederse a retirar el referido icono relativo a la DOP Queso Manchego de la página Rocinante, se mantiene íntegramente el resto de la sentencia. No se hace imposición de costas ni en instancia ni de esta apelación".

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

1.- El procurador D. Manuel Serna Espinosa, en representación de la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

"Primero.- Al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que el artículo 24.1 CE reconoce a mi representada, por incurrir la resolución recurrida en arbitrariedad".



"Segunda.- Al amparo del ordinal 4º del artículo 469.1 LEC se denuncia la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva que el artículo 24.1 CE reconoce a mi representada, por incurrir la resolución recurrida en irrazonabilidad".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"Primero.- La aplicación incorrecta del artículo 13.1 letra b) del Rgto. Nº 510/2006".

"Segundo.- La aplicación incorrecta del artículo 13.1 letra c) del Rgto. Nº 510/2006".

"Tercero.- La aplicación incorrecta del artículo 13.1 letra d) del Rgto. Nº 510/2006".

Asimismo, solicitaba que se planteara cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, formulando las siguientes preguntas:

"1.- De conformidad con el artículo 13.1 letra b) del Reglamento 1151/2012 (antiguo Reglamento 510/2006) ¿Requiere la infracción por "evocación" de una denominación registrada como Denominación de Origen Protegida la utilización en el etiquetado de un producto de la misma clase de elementos denominativos que presenten una semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación protegida hasta el punto de que el consumidor, necesariamente, piense que se encuentra ante un producto amparado por la denominación de origen protegida?"

"2.- De conformidad con el artículo 13.1 letra b) del Reglamento 1151/2012 (antiguo Reglamento 510/2006) ¿Puede constituir un acto de evocación de una denominación registrada como Denominación de Origen Protegida la utilización de elementos denominativos y/o figurativos en el etiquetado de un producto de la misma clase que el amparado cuando, aun no presentando semejanza fonética o conceptual con la denominación registrada, evoquen claramente al consumidor al lugar geográfico que da nombre a la misma?"

"3.- El uso de los mencionados elementos denominativos y/o gráficos, ¿puede constituir un supuesto de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; regulado en el artículo 13.1.c) del Reglamento 1152/2012 (antiguo Reglamento 510/2006)?"

"4.- El uso de los mencionados elementos denominativos y/o gráficos, ¿puede constituir un supuesto comprendido en el ámbito de cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto; regulado en el artículo 13.1 d) del Reglamento 1151/2012 (antiguo Reglamento 510/2006)?"

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 14 de septiembre de 2016, acordando admitir el recurso de casación, inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal con pérdida del depósito constituido y dar traslado a los recurridos para formalizar su oposición.

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 8 de mayo de 2017 se acordó señalar para votación y fallo el 14 de junio de 2017 en cuya deliberación se examinaría la petición de planteamiento de la cuestión prejudicial de la parte recurrente, señalamiento que se suspendió y volvió a señalarse para el día 6 de septiembre de ese año.

5.- Por providencia de 14 de septiembre de 2017 se dio traslado a las partes para que pudieran hacer alegaciones sobre la procedencia de plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

6.- El 19 de octubre de 2017 se dictó auto en el que se acordó formular cuestión prejudicial al TJUE, al que se hicieron las siguientes preguntas:

"1.ª) La evocación de la denominación de origen protegida que proscribe el art 13.1 b del Reglamento 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.ª) Cuando se trata de una denominación de origen protegida de naturaleza geográfica (art. 2.1.a del Reglamento 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 art 13.1 b del Reglamento 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.ª) 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 art 13.1 b del Reglamento 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?".

7.- El 2 de mayo de 2019 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia que resolvió la cuestión prejudicial planteada. En su parte dispositiva, el TJUE declaró:

"1) El artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006 , sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, debe interpretarse en el sentido de que la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

" 2) El artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 510/2006 debe interpretarse en el sentido de 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), de dicho Reglamento 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.

" 3) El concepto de consumidor 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".

8.- Se acordó dar traslado de la sentencia al TJUE a las partes para que formularan alegaciones, tras lo cual se señaló para votación y fallo el 11 de julio de 2019, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- "Queso manchego" es una denominación de origen protegida (en lo sucesivo, DOP) cuyo registro fue acordado por el Reglamento (CE) n.º 1107/96 de la Comisión de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo , previa solicitud formulada por España en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (CEE) n.º 2081/92 .

2.- Industrial Quesera Cuquerella S.L. (en lo sucesivo, Quesera Cuquerella) es una sociedad radicada en la provincia de Ciudad Real, que fabrica y comercializa quesos, algunos con DOP "queso manchego" y otros no amparados por dicha DOP, como es el caso de los quesos "Rocinante", "Super Rocinante" y "Adarga de oro". Es titular del nombre comercial "Rocinante" y D. Diego , su legal representante, es titular de sendas marcas "Rocinante", que se usan para la comercialización de estos quesos. Esta sociedad publicita sus quesos a través de la página web "www.rocinante.es".

3.- La "Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego" interpuso demanda contra Quesera Cuquerella y D. Diego , en la que ejercitó acumuladamente varias acciones.

i) Solicitó, en primer lugar, que se declarara que el etiquetado utilizado por Quesera Cuquerella para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante", así como la oferta que esa sociedad efectúa a través de su página web "www.rocinante.es" de los quesos "Super Rocinante" y "Rocinante" (que emplea los términos "Quesos Rocinante" para referirse tanto a estos como a otros quesos amparados por la DOP "queso manchego", y reproduce la contraetiqueta de garantía del queso DOP "queso manchego" en su página de inicio), suponen una infracción de la Denominación de Origen Protegida "queso manchego", con

arreglo al artículo 13 del Reglamento (CE) nº 510/2006 . Aunque en la petición final mencionaba el art. 13 en su totalidad, la argumentación contenida en la demanda se ceñía exclusivamente a la existencia de la "evocación" de la denominación de origen a que hace referencia el apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento.

ii) También ejercitó acciones declarativas de competencia desleal, para que se declarara que Quesera Cuquerella había realizado actos de engaño (art. 5), de confusión (art. 6), de explotación indebida de reputación ajena (art. 12) y de infracción de normas reguladoras de la competencia (art. 15.2, todos ellos de la Ley de Competencia Desleal).

iii) Asimismo, solicitó que se acordara la nulidad parcial del nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante" para la distinción de "las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso", y de las marcas nacionales "Rocinante" n.º 2.045.182 y n.º 2.635.904 para la distinción, respectivamente, de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos" (clase 39) y de "quesos" (clase 29), por incurrir en causa de nulidad de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 510/2006 . Y, subsidiariamente, por contravenir lo dispuesto en el artículo 5.1 f) de la Ley de Marcas (en lo sucesivo, LM) y/o en el artículo 5.1 g) LM , puestos en relación con el artículo 51.1 a) LM ; y/o por su incompatibilidad, con base en el artículo 52.1 LM , puesto en relación con el artículo 9.1 c) LM , con la DOP anterior "queso manchego".

iv) Además de estas acciones declarativas y de nulidad de marcas y nombre comercial, la demandante solicitó que se condenara a Quesera Cuquerella a cesar en el uso en el tráfico mercantil del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar los quesos "Adarga de Oro", "Super Rocinante" y "Rocinante"; y a cesar en el uso que efectúa a través de su página web "www.rocinante.es" de los términos "Quesos Rocinante" para referirse a quesos no amparados por la DOP "queso manchego", a retirar del tráfico económico y de la web "www.rocinante.es" todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP y la conducta desleal.

4.- Respecto de la acción de infracción, en la demanda se alega que el uso de la marca "Adarga de Oro" en una forma distinta a como había sido registrada infringe también la DOP "queso manchego", puesto que se utiliza el dibujo de un caballero montado en un caballo huesudo, con el aspecto con que suele representarse a don Quijote de la Mancha, que se encuentra en un campo en el que también hay ovejas y molinos de viento, en las etiquetas de quesos que no están amparados por la DOP "queso manchego".

También se ha utilizado la etiqueta con el mismo dibujo, pero sin las ovejas.

También se usan las etiquetas de los quesos "Rocinante" y "Super Rocinante" para quesos no amparados por la DOP. El etiquetado de los quesos "Rocinante" es el que se reproduce más adelante como parte figurativa de dicha marca. Y el etiquetado de los quesos "Super Rocinante" es el siguiente:



5.- En cuanto a la web "www.rocinante.es", en la demanda se cuestiona que en una web en la que se anuncian tanto quesos amparados por la DOP "queso manchego" como quesos sin tal denominación de origen, se

emplee un término como "Rocinante", evocador de la región de La Mancha, tanto en el nombre del dominio como en el propio contenido de la web, y se contenga el siguiente dibujo, con elementos propios del paisaje manchego como los rebaños de ovejas y el molino de viento:



6.- Se alegaba también como base de las acciones formuladas el hecho de que en la página de inicio de esa web, pese a que también se anunciaban en ella quesos no amparados por la DOP "queso manchego", se reproducía la contraetiqueta de identificación del queso manchego amparado por la denominación de origen:



7.- Los signos cuya nulidad parcial solicitó la demandante son los siguientes:



i) Nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante", registrado para "las transacciones mercantiles de su negocio destinado a la fabricación de queso y mantequilla", solicitado el 19 de julio de 2002 y registrado el 5 de junio de 2003 del que es titular Quesera Cuquerella. Se solicita su anulación para la distinción de "transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso".

ii) Marca española mixta n.º 2.045.182, solicitada el 28 de agosto de 1996 y registrada el 5 de junio de 1997 para "servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos, especialmente productos alimenticios, quesos y productos lácteos" (clase 39 del nomenclátor internacional). Se solicita la nulidad para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos". De esta marca es titular D. Diego .

iii) Marca española mixta n.º 2.635.904, con fecha de prioridad de 11 de febrero de 2005, registrada el 16 de junio de 2005 para la distinción de "quesos y productos lácteos" (clase 29 del nomenclátor internacional). Se solicita su nulidad para la distinción de "quesos". De esta marca es titular D. Diego .

En estas marcas, la parte denominativa es el término "Rocinante", y la parte gráfica consiste en un dibujo circular, adecuado para constituir la etiqueta de un queso cilíndrico, que contiene la figura de un caballo en una llanura, con un rebaño de ovejas y molinos de viento. Su representación gráfica es la siguiente:

8.- Los demandados se opusieron a la demanda. Negaron que los signos denominativos y gráficos utilizados en las etiquetas y en la web evoquen el queso amparado por la DOP "queso manchego" y alegaron que los habían utilizado durante largo tiempo sin provocar la evocación de los quesos amparados por la DOP ni la confusión en los consumidores. Alegaron también que Quesera Cuquerella es una empresa ubicada en la Mancha y que fabrica quesos en la Mancha, algunos de ellos amparados por la DOP "queso manchego", y otros no amparados por dicha DOP (como era el caso de los quesos comercializados bajo la marca "Rocinante" y con las etiquetas cuestionadas en la demanda), por lo que es lógico que utilice símbolos de la Mancha. Que Quesera Cuquerella venía utilizando esos signos desde mucho tiempo atrás con la tolerancia del Consejo Regulador de la DOP "queso manchego", por lo que consideraban aplicable la doctrina de los actos propios. Alegaron también que hay otros fabricantes que utilizan signos relacionados con la Mancha en quesos que no tienen la DOP "queso manchego". Y, respecto de las acciones de nulidad de las marcas y nombre comercial, alegaron, con base en el art. 45 LM, la excepción de prescripción de cinco años desde que pudieron ejercitarse.

9.- El juzgado dictó una sentencia en la que desestimó totalmente la demanda. Muy resumidamente, consideró que los signos y las denominaciones utilizadas por la demandada en los quesos no amparados por la DOP



"queso manchego", que eran las cuestionadas en la demanda, no tenían parecido gráfico o fonético con "queso manchego" o "La Mancha", ni utilizaban términos similares como "estilo manchego".

Consideró asimismo que los signos gráficos utilizados Quesera Cuquerella en la presentación del queso no amparado por la DOP "queso manchego" eran los usuales en este tipo de productos (paisajes rurales, rebaños de ovejas) o bien evocaban una relación con La Mancha, donde habían sido fabricados, pero no con el queso DOP "queso manchego".

Así ocurría con la utilización del término "Rocinante" o de la imagen de don Quijote.

La sentencia rechazó que la utilización de símbolos que suponen una evocación de La Mancha pudiera considerarse como una evocación del queso protegido por la DOP "queso manchego".

10.- La demandante apeló la sentencia de primera instancia. La Audiencia Provincial desestimó el recurso, excepto en el extremo relativo a la utilización de la imagen de la contraetiqueta de la DOP "queso manchego" en la página web en que se incluyen también quesos de Quesera Cuquerella no amparados por dicha DOP, que consideró como un acto desleal de confusión.

La Audiencia rechazó el resto de las impugnaciones formuladas en el recurso. Resumidamente, en su sentencia, la Audiencia reconoce que los signos empleados por Quesera Cuquerella en sus quesos no amparados por la DOP "queso manchego" evocan la región de La Mancha, pero declara que eso no significa que evoquen el producto protegido por la denominación de origen, el "queso manchego". Los demandados pueden usar esos signos porque sus productos se fabrican en La Mancha, tierra de quesos, y no solo de quesos con la DOP "queso manchego".

Asimismo, la Audiencia declara que para que exista evocación en el sentido del art 13.1 b del Reglamento nº 510/2006, es necesario que se emplee una denominación que presente semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida, sin que valga el vínculo mental que pueda derivarse de compartir ambos productos (el protegido por la DOP y el comercializado por los demandados que no está amparado por la DOP) características comunes, como es que ambos son de la Mancha. La sentencia recurrida declara que el uso de elementos alegóricos de La Mancha en las etiquetas de quesos fabricados por la empresa demandada y no amparados por la DOP "queso manchego", aun cuando evoquen la región de La Mancha y atribuyan a esos quesos un origen manchego, que es el que realmente tienen, no supone que estos se beneficien de la calidad y reputación del producto amparado por la DOP, sino de la fama y calidad del queso de la Mancha, pues en la Mancha no solo hay queso con DOP "queso manchego". Según la Audiencia, el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, sabe que si un queso no lleva la etiqueta identificativa de la DOP "queso manchego", es que no está amparado por la misma.

11.- La demandante ha interpuesto recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra esta sentencia. El recurso extraordinario por infracción procesal no ha sido admitido a trámite, mientras que los tres motivos del recurso de casación sí lo han sido.

En su escrito de interposición del recurso, la recurrente solicitó el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, TJUE) en la que se formularan varias preguntas sobre la interpretación de los apartados b, c y d del art. 13.1 del Reglamento 1151/2012, antiguo Reglamento nº 510/2006.

12.- Este tribunal ha planteado cuestión prejudicial ante el TJUE, en los términos que ha considerado pertinentes para la resolución del litigio, y el TJUE ha dictado sentencia en la que da contestación a las preguntas formuladas.

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

1.- En el encabezamiento del primer motivo de casación se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.b del Reglamento (CE) n.º 510/2006, del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (en lo sucesivo, Reglamento n.º 510/2006).

2.- En las alegaciones que desarrollan el motivo, la recurrente alega que los supuestos de evocación no pueden limitarse al uso, en la denominación del producto infractor, de elementos denominativos que presenten una semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación registrada, puesto que puede consistir en el uso de elementos denominativos o figurativos que, aun no presentando semejanzas con la denominación protegida, se asocien con claridad a la zona geográfica que le da nombre. Y que no puede identificarse el riesgo de "evocación" con el riesgo de "confusión", pues para que se dé evocación no es preciso que el consumidor piense necesariamente que se encuentra ante un producto amparado por la DOP.

TERCERO.- *Decisión del tribunal: la evocación de la denominación de origen protegida mediante signos denominativos y figurativos que evocan la zona geográfica a la que está vinculada la denominación de origen*

1.- El art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2006 establece:

"Las denominaciones registradas estarán protegidas contra: [...]"

" b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar".

2.- La sentencia del TJUE de 2 de mayo de 2019, asunto 614/17, en la que se da respuesta a la cuestión prejudicial planteada en este recurso, ha interpretado el art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2006 en el sentido siguiente:

(i) La evocación frente a la que se protege a la DOP no se refiere únicamente a las palabras a través de las cuales puede evocarse una denominación registrada, sino también a todo signo figurativo que pueda traer a la mente del consumidor los productos amparados por la propia denominación registrada. Por tal razón, la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

(ii) 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), de dicho Reglamento, 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.

(iii) Incumbe al tribunal remitente (en este caso, a esta sala) 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.

(iv) En concreto, esta sala 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.

3.- A la luz de la doctrina establecida en la sentencia del TJUE citada, se llega a la conclusión de que la sentencia recurrida interpretó incorrectamente el art. 13.1.b del Reglamento nº 510/2016 al considerar 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.

4.- Asimismo, es incorrecto el razonamiento 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.

5.- 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.

6.- 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.

7.- Por otra parte, 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".

8.- 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.

9.- 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 que ha dado respuesta a la cuestión prejudicial planteada en este recurso, 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.

10.- Es más, 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.

11.- Por otra parte, 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 .

Así se desprende de la sentencia del TJUE:

"[...] el concepto de consumidor 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"

" [...] el concepto de consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 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.

" [...] aunque la protección efectiva y uniforme de las denominaciones registradas exige que no se tengan en cuenta circunstancias que únicamente puedan excluir la existencia de una evocación en lo que respecta a los consumidores de un solo Estado miembro, de dicha exigencia no se deduce, sin embargo, 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 " .

12.- Como consecuencia de lo expuesto, el motivo del recurso ha de ser estimado.

CUARTO.- *Formulación de los motivos segundo y tercero del recurso*

1.- En el encabezamiento del segundo motivo se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.c del Reglamento n.º 510/2006 .

2.- En el encabezamiento del tercer motivo se denuncia la aplicación incorrecta del art. 13.1.d del citado Reglamento.

QUINTO.- *Desestimación: los motivos del recurso son desestimados por ser inadmisibles*

1.- En primer lugar, estos motivos introducen cuestiones nuevas porque, como se expresó en el auto de 19 de octubre de 2017 en el que planteamos la cuestión prejudicial, aunque en la petición final de la demanda se mencionaba el art. 13 del Reglamento n.º 510/2016 , sin más precisiones, la argumentación contenida en dicha demanda se ceñía exclusivamente a la existencia de la "evocación" de la DOP a que hace referencia el apartado 1.b de dicho art. 13 del Reglamento n.º 510/2006 . No se argumentaba adecuadamente cómo se infringían los apartados c y d de dicho art. 13.1 del Reglamento n.º 510/2016 .

2.- No es posible introducir cuestiones nuevas en el recurso de casación. Esta introducción de cuestiones nuevas constituye una causa de inadmisión del recurso.



3.- Además de lo anterior, el desarrollo de los motivos es deficiente, puesto que no se argumenta adecuadamente cómo se habría producido la infracción de tales preceptos.

4.- Por tales razones, procede desestimar estos motivos.

SEXTO.- Asunción de la instancia (I): la acción declarativa de infracción de la DOP

1.- 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, procede asumir la instancia y resolver sobre las diversas peticiones formuladas en la demanda, a la vista de los argumentos que las sustentan y de las excepciones y de los motivos de oposición que, además del relativo a la ausencia de evocación (que es lo resuelto al estimar el primer motivo del recurso de casación), formularon los demandados.

2.- En primer lugar, procede estimar la acción declarativa de infracción de la DOP ejercitada. Los argumentos expresados al resolver el primer motivo del recurso de casación para justificar que ha existido la evocación prohibida en el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006 determinan que, tal como alega la recurrente, el etiquetado utilizado por Quesera Cuquerella para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante", que no están amparados por la DOP "queso manchego", así como la oferta que efectúa a través de su página Web "www.rocinante.es" de estos quesos "Super Rocinante" y "Rocinante", empleando los términos "Quesos Rocinante" para referirse a quesos que no están protegidos por la DOP "queso manchego", aunque también aparezcan en dicha web otros que sí lo están; la reproducción de la contraetiqueta de garantía del queso DOP "queso manchego" en la página de inicio de esta web; y el uso, para un queso no amparado por la DOP "queso manchego", de la marca "Adarga de Oro" en una forma distinta a como había sido registrada (se utiliza el dibujo de un caballero montado en un caballo huesudo, con el aspecto con que suele representarse a don Quijote de la Mancha, que se encuentra en un campo en el que también hay ovejas y molinos de viento), suponen una infracción de la DOP "queso manchego".

3.- Las alegaciones realizadas por la demandada sobre la supuesta tolerancia de la demandante a la conducta de Quesera Cuquerella, que haría aplicable la doctrina de los actos propios, no pueden llevar a la desestimación de la acción que pretende la demandada.

4.- En primer lugar, porque no existe prueba suficiente de tal tolerancia, en los términos en que se ha alegado por los demandados. No se ha probado adecuadamente que la demandante conociera las conductas que sirven de fundamento a las acciones ejercitadas desde el momento y en los términos en que se sostiene por los demandados. Además, el Consejo Regulador de la DOP abrió expedientes sancionadores a Quesera Cuquerella por la utilización de etiquetas que incluían el término "Rocinante" y en cuya etiqueta se mostraba un paisaje con molinos de viento, ovejas pastando y un jamelgo, para quesos que no tenían la DOP e incluso publicó comunicados en la prensa regional advirtiendo que los quesos con marca comercial "Rocinante" que utilizaban imágenes de don Quijote y Sancho Panza, no estaban amparados por la DOP. Esta conducta no es compatible con la tolerancia alegada.

5.- Y, en todo caso, no se cumplen los requisitos precisos para que sea aplicable la doctrina de los actos propios, pues la mayor o menor diligencia de la demandante respecto de la represión de las conductas infractoras de la demandada no es suficiente para considerar que se trata de un "acto propio" que impida el ejercicio de las acciones de infracción. Como ha declarado esta sala, para que sea aplicable la doctrina de los actos propios "se hace necesaria la existencia de una contradicción entre la conducta anterior y la pretensión posterior, pero, también, que la primera sea objetivamente valorable como exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, puesto que la justificación de esta doctrina se encuentra en la protección de la confianza que tal conducta previa generó, fundadamente, en la otra parte de la relación, sobre la coherencia de la actuación futura" (sentencia 530/2016, de 13 de septiembre, con cita de otras anteriores). En este caso, la conducta de la demandante no puede considerarse exponente de una actitud definitiva en determinada situación jurídica, la de considerar lícita y admisible la conducta de los demandados.

6.- Tampoco pueden tomarse en consideración las alegaciones relativas a una anterior marca mixta cuya parte denominativa era la palabra "Rocinante", cuya nulidad no se ha solicitado y de la que se desconoce si fue efectivamente utilizada, para qué tipo de quesos lo fue, o si la demandante tuvo conocimiento de dicha utilización.

7.- Respecto a la posible comisión de infracciones por otros fabricantes de quesos, además de la falta de conocimiento detallado de las conductas a las que hace mención la parte demandada, tal circunstancia no justificaría las infracciones cometidas por la demandada.

SÉPTIMO.- Asunción de la instancia (II): las acciones de cesación y remoción



1.- En la demanda se ejercitan acciones de cesación y remoción. La demandante solicita que Quesera Cuquerella deje de realizar las conductas que infringen la DOP "queso manchego". En concreto, solicita que se condene a Quesera Cuquerella a cesar en el uso en el tráfico mercantil del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar los quesos "Adarga de Oro", "Super Rocinante" y "Rocinante"; y a cesar en el uso que efectúa a través de su página web "www.rocinante.es" de los términos "Quesos Rocinante" para referirse a quesos no amparados por la DOP "queso manchego", a retirar del tráfico económico y de la web "www.rocinante.es" todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP y la conducta desleal.

2.- En primer lugar, es innecesario justificar el ejercicio de estas acciones en la normativa sobre competencia desleal, por no estar previstas en el Reglamento n.º 510/2006. Este argumento (la falta de previsión de acciones específicas de cesación y remoción en el Reglamento) es utilizado por los demandados para alegar que estaríamos ante una laguna legal que tendría que colmar en el futuro la normativa de la Unión Europea, sin que mientras tanto pudieran ejercitarse tales acciones con base en la infracción de la DOP.

3.- La DOP regulada en el Reglamento n.º 510/2006 es un derecho de propiedad industrial. Como tal lo ha calificado el Tribunal de Justicia en numerosas ocasiones (entre las últimas, sentencia de 14 de septiembre de 2017, asunto C-56/16 P, caso *Port Charlotte*). 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*, el derecho de exclusión, de reacción frente al uso indebido de la DOP. Este aspecto negativo, derivado del monopolio de uso de la DOP por quienes están legitimados por cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, 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.

4.- Este derecho de exclusión, derivado necesariamente de la naturaleza de derecho de exclusiva que tiene la DOP, y con naturaleza de derecho de propiedad industrial, supone que quien esté legitimado para ello (en este caso, la Fundación Consejo Regulador) puede ejercitar las acciones precisas para la protección de tal derecho de exclusiva, entre las que se encuentran las acciones de cesación y remoción. No es necesario que tales acciones estén expresamente previstas y reguladas en la ley, ni tampoco acudir a las acciones de competencia desleal, que no están previstas para el ejercicio del *ius prohibendi* propio de un derecho de exclusiva. La atribución por el ordenamiento jurídico de un determinado derecho supone la atribución de las acciones necesarias para hacerlo efectivo, sin necesidad de que la ley las regule expresamente, por más que en ocasiones sea conveniente y útil tal regulación, y aunque el legislador pueda también prever acciones, o aspectos de las mismas, que vayan más allá de lo estrictamente necesario para la protección del derecho.

5.- Lo anteriormente expuesto lleva a que se estimen las acciones de cesación y de remoción ejercitadas, puesto que se derivan de la protección de la DOP que prevé el Reglamento n.º 510/2006 frente a la evocación realizada por la conducta de Quesera Cuquerella.

6.- Respecto de la supuesta tolerancia de la demandante ante las infracciones cometidas por la demandada, así como la existencia de infracciones por parte de otros fabricantes, nos remitimos a lo que hemos afirmado en el anterior fundamento.

OCTAVO.- Asunción de la instancia (III): la acción de nulidad parcial de las marcas y nombre comercial

1.- En relación directa con la declaración de evocación, frente a la cual el art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006 prevé que la DOP estará protegida, la demandante ejercita una acción de nulidad parcial de marcas y nombre comercial.

2.- El art. 14 del Reglamento n.º 510/2006 establece:

"Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas

" 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".

3.- La demandante solicita la nulidad parcial de los siguientes signos:

i) El nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante" para la distinción de "las transacciones mercantiles de su negocio destinado a la fabricación de queso y mantequilla", de la clase 29, "fabricación de queso y mantequilla"



solicitado el 19 de julio de 2002, y registrado el 5 de junio de 2003, respecto del que se solicita su anulación para la distinción de "transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso".

ii) La marca española mixta n.º 2.045.182, solicitada el 28 de agosto de 1996 y registrada el 5 de junio de 1997 para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de productos, especialmente productos alimenticios, quesos y productos lácteos" (clase 39 del Nomenclátor Internacional), respecto de la que se solicita su anulación para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos".

iii) La marca española mixta n.º 2.635.904, con fecha de prioridad de 11 de febrero de 2005, registrada el 16 de junio de 2005 para la distinción de "quesos y productos lácteos" (clase 29 del Nomenclátor Internacional), respecto de la que se solicita su anulación para la distinción de "quesos".

4.- Respecto de esta última marca, no existe duda alguna en que concurren los requisitos que establece el art. 14.1 del Reglamento n.º 510/2006 para que se declare su nulidad: la marca fue solicitada con posterioridad a la solicitud e incluso al registro de la DOP "queso manchego"; se incurre en la evocación de la DOP prohibida por el art. 13.1.b porque la parte denominativa es el término "Rocinante", y la parte gráfica consiste en un dibujo circular, adecuado para constituir la etiqueta de un queso cilíndrico, que contiene la figura de un caballo en una llanura, con un rebaño de ovejas y molinos de viento (nos remitimos a la reproducción de la marca que hemos hecho en el fundamento primero) pero se utiliza para productos no amparados por dicha DOP; y está concedida, además de para productos lácteos, para el mismo tipo de producto que resulta amparado por la DOP, el queso.

5.- Respecto de la marca n.º 2.045.182, de la que se solicita su anulación para la distinción de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos", se trata de servicios directamente relacionados con el producto amparado por la DOP, el queso, por lo que al utilizarla respecto de productos no amparados por la DOP se produce el aprovechamiento de la reputación de la DOP y concurre la incompatibilidad determinante de la nulidad de la marca.

6.- Otro tanto cabe decir del nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante", respecto del que se solicita su anulación para la distinción de "transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso". La similitud de la naturaleza jurídica de la marca y el nombre comercial (considerando 19 de la Directiva [UE] 2015/2436 y art. 87.3 LM) y, en concreto, la aplicabilidad al nombre comercial de las causas de nulidad de las marcas, siempre que no sea contrario a su naturaleza (art. 91.1 LM), permiten declarar la nulidad parcial del nombre comercial cuestionado por aplicación del art. 14.1 del Reglamento n.º 510/2006 .

7.- La excepción de prescripción opuesta por los demandados a las acciones de nulidad de las marcas y del nombre comercial con base en el art. 45 de la Ley de Marcas no puede ser estimada por cuanto que dicho precepto regula la prescripción de las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca, no la prescripción de las acciones de nulidad de la marca y del nombre comercial.

8.- La estimación de la acción de nulidad de las marcas y del nombre comercial basada en el art. 14 del Reglamento n.º 510/2006 hace innecesario analizar las acciones ejercitadas de modo subsidiario para lograr la nulidad de estos signos por aplicación de las causas de nulidad absoluta y relativa previstas en la Ley de Marcas.

NOVENO.- *Asunción de la instancia (IV): las acciones de competencia desleal*

1.- Además de las acciones declarativas de infracción de la DOP del art. 13.1.b del Reglamento n.º 510/2006 , de cesación de dicha infracción y remoción de sus efectos, y de nulidad de marcas y nombre comercial por incompatibilidad con la DOP del art. 14.1 de dicho reglamento, la demandante ha ejercitado acciones declarativas de competencia desleal por actos de engaño, de confusión, de explotación indebida de reputación ajena y de infracción de normas reguladoras de la competencia. Asimismo, 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.

2.- La jurisprudencia existente sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial (entre los que se encuentra la denominación de origen protegida) y las que regulan la competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa. La sentencia 450/2015, de 2 de septiembre , la aplicó en un asunto en el que se alegaba la infracción del derecho de marca, pero sus argumentos son extrapolables a la infracción de la DOP. Declaramos en esa sentencia, con cita de otras anteriores:

"Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por



un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre)".

A continuación, transcribíamos parcialmente la sentencia 95/2014, de 11 de marzo :

"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

" De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

" De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

"Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido".

3.- En el presente caso, 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.

4.- Lo expuesto determina la desestimación de las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda.

DÉCIMO .- *Costas y depósito*

1.- La estimación del recurso conlleva que, de conformidad con los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no se haga expresa imposición de las costas del recurso de casación. La estimación parcial del recurso de apelación y de la demanda determina que tampoco se haga expresa imposición de las costas en primera ni en segunda instancia.

2.- Procédase a la devolución del depósito constituido 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 el recurso de casación interpuesto por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, contra la sentencia núm. 223/2014 de 28 de octubre, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Albacete, en el recurso de apelación núm. 137/2013 .

2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto alguno, y asumiendo la instancia acordamos:

2.1.º- Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contra la sentencia 46/2013, de 13 de marzo, del Juzgado de Primera Instancia núm. 3 y de lo Mercantil de Albacete , que revocamos.

2.2.º- Estimar en parte la demanda interpuesta por la Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego contra Industrial Quesera Cuquerella S.L. y D. Diego .

2.3.º- Declarar que el etiquetado utilizado por la demandada para identificar y comercializar los quesos "Adarga de oro", "Super Rocinante" y "Rocinante" y la oferta que efectúa la demandada a través de su página Web www.rocinante.es de los quesos "Super Rocinante" y "Rocinante", empleando los términos "Quesos Rocinante" para referirse tanto a estos como a otros quesos amparados por la DOP "queso manchego", y reproduciendo la contraetiqueta de garantía del queso DOP "queso manchego" en su página de inicio, constituye una infracción de la Denominación de Origen Protegida "queso manchego".



2.4.º- Acordar la nulidad parcial del nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante" para la distinción de "las transacciones mercantiles dedicadas a la fabricación de queso" y de las marcas nacionales mixtas n.º 2.045.182 y n.º 2.635.904 para la distinción, respectivamente, de "servicios de transporte, almacenaje y distribución de quesos" (clase 39) y de "quesos" (clase 29), por incurrir en causa de nulidad conforme al artículo 14 del Reglamento (CE) n.º 510/2006 .

2.5.º- Condenar a Industrial Quesera Cuquerella, S.L. a estar y pasar por las anteriores declaraciones y, en consecuencia, a cesar en el uso en el tráfico mercantil del etiquetado que utiliza para identificar y comercializar los quesos "Adarga de Oro", "Super Rocinante" y "Rocinante"; a cesar en el uso que efectúa a través de su página web www.rocinante.es de los términos "Quesos Rocinante" para referirse a quesos no amparados por la DOP "queso manchego"; a retirar del tráfico económico y de la web www.rocinante.es todos los productos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento comercial en el que se hubiere materializado la infracción de la DOP; a estar y pasar por la declaración de nulidad parcial del nombre comercial n.º 235.378 "Rocinante", a cuyo efecto se librará oficio al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que inscriba la referida nulidad en el Registro correspondiente, con las demás actuaciones que tal inscripción conlleve.

2.6.º- Condenar a D. Diego a estar y pasar por la declaración de nulidad parcial de las marcas nacionales mixtas "Rocinante" n.º 2.045.182 y n.º 2.635.904, a cuyo efecto se librará oficio al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que inscriba la referida nulidad en el Registro correspondiente, con las demás actuaciones que tal inscripción conlleve.

3.º- No procede hacer expresa imposición de las costas del recurso de casación, del recurso de apelación ni de la primera instancia.

4.º- Devuélvase a la recurrente el depósito constituido para interponer el recurso.

Comuníquese la presente resolución al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

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.