



Roj: **STS 6011/2003 - ECLI:ES:TS:2003:6011**

Id Cendoj: **28079130032003100924**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **3**

Fecha: **06/10/2003**

Nº de Recurso: **3781/1998**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**

Ponente: **FRANCISCO TRUJILLO MAMELY**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a seis de Octubre de dos mil tres.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera, por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 3.781/1.998, interpuesto por D. Isidro , representado por el Procurador D. Luciano Rosch Nadal, contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 19 de febrero de 1.998 en el recurso contencioso-administrativo número 586/1.995, sobre denegación de inscripción de la marca número NUM000 , tipo mixta, para productos de la clase 33, " DIRECCION000 " .

Son partes recurridas la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y el CONSEJO REGULADOR DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN "JEREZ-XÉRÈS-SHERRY" Y "MANZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA", representado por el Procurador D. Santiago Tesorero Díaz.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia de fecha 19 de febrero de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por D. Isidro contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de mayo de 1.994, que denegaba la solicitud de registro de la marca nº NUM000 , tipo mixta, para productos de la clase 33, " DIRECCION000 " , confirmada en 21 de diciembre de 1.994 por la resolución del mismo organismo resolutoria del recurso de reposición.

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de abril de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de D. Isidro compareció en forma en fecha 18 de mayo de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación, al amparo del apartado 1.4º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto el artículo 80 de la citada Ley jurisdiccional, en relación con el 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el artículo 79 de la Ley del Vino, de 2 de diciembre de 1.970, en relación con el 79 de su Reglamento, de 23 de marzo de 1.972; el artículo 9.3 de la Constitución Española; el artículo 9.2 de la Constitución Española, en relación con los artículos 14, 34 y 38 del mismo texto legal; y los artículos 9.3, 14, 24 y 38 de la Constitución Española, en relación con los artículos 84, 87 y concordantes de la Ley del Vino, de 2 de diciembre de 1.970. Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la sentencia recurrida, estimando la demanda con todos sus pronunciamientos favorables.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 13 de mayo de 1.999.



CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.

Asimismo ha formulado oposición el también comparecido Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", suplicando que se dicte sentencia desestimatoria del recurso, manteniéndose el tenor de la resolución administrativa recurrida.

QUINTO.- Por providencia de fecha 16 de junio de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de septiembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.

SEXTO.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 206.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Presidente de la Sección encomendó la redacción de la sentencia al Excmo. Sr. Don Francisco Trujillo Mamely, por haber declinado su redacción el Ponente anteriormente designado, Excmo. Sr. Don Eduardo Espín Templado, que por disentir de la mayoría formula voto particular. Asimismo, formula voto particular el Excmo. Sr. Don Óscar González González.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se plantea en este recurso de casación la misma cuestión que ya fue resuelta en nuestra Sentencia de 25 de octubre de 2002 (recurso nº 6082/1996), que es la extensión de los efectos protectores que la denominación de origen Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda sobre el primero de los términos que la integran, "manzanilla". En aquélla ocasión la parte recurrente en casación era el Consejo Regulador de dicha denominación de origen (que también lo es de la denominación Jerez-Xérès-Sherry) frente a una sentencia de instancia que, anulando la previa resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, declaró haber lugar al registro de la marca denominada " DIRECCION001 ", que había sido solicitada por don Isidro . Nuestra Sentencia anuló la de instancia y entrando a resolver el recurso contencioso administrativo desestimó la demanda y declaró ajustadas a derecho las resoluciones administrativas que habían denegado el registro de la marca " DIRECCION001 "; dicha decisión tenía como fundamento la previa existencia de la mencionada denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", cuya protección impedía el registro de la marca solicitante que, al utilizar el término "manzanilla", podía inducir al público a la confusión de que el producto comercializado fuese el vino de calidad protegido por la mentada denominación de origen.

En el presente recurso, en cambio, dicha cuestión de fondo se plantea con las posiciones procesales invertidas, ya que quien recurre en casación es don Isidro , frente a la Sentencia de fecha 19 de febrero de 1.998 dictada ahora por la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Sentencia recurrida en el presente proceso -al contrario que la de instancia en el procedimiento anterior- desestima el recurso interpuesto contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegaron la solicitud de inscripción de la marca DIRECCION000 , por la previa existencia de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda".

Sin perjuicio del examen específico de los motivos de casación en que se articula el presente recurso, es preciso remitirse a la doctrina sentada en aquella Sentencia de la Sala de 25 de octubre de 2002, en cuyos fundamentos de derecho se da respuesta a las principales alegaciones de derecho que se formulan en este recurso, por lo que se reproducen a continuación los que recogen las principales consideraciones.-

SEGUNDO.- Decíamos en nuestra Sentencia de 25 de octubre de 2002:

[...] " El examen de los motivos primero, tercero y cuarto conduce a su estimación. En efecto, la Sala considera que la sentencia recurrida ha infringido por inaplicación los preceptos mencionados en el fundamento anterior. De haberlos tenido en cuenta y aplicado, el recurso contencioso- administrativo debió haber sido desestimado y declarada la conformidad a Derecho de los actos administrativos impugnados, toda vez que la denominación solicitada " DIRECCION001 " para distinguir vino blanco puede inducir al público al error de creer que el producido y comercializado bajo tal marca es de los vinos de calidad protegidos por la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", siendo así que no concurren en dicho vino las características que, según el art. 15.5 del Reglamento aprobado por Orden de 2 de mayo de 1977, son propias del amparado por aquella denominación de origen, conocido tradicionalmente con el nombre de manzanilla. Con otras palabras, la sentencia impugnada, pese a que la "ratio decidendi" de la resolución administrativa fue la aplicabilidad de la prohibición absoluta establecida en el art. 11.1.f) de la L.M. y pese a que en el escrito de contestación a la demanda del Consejo Regulador se centró la defensa del acto administrativo en su conformidad con el art. 11.1.f) de la L.M., elude toda consideración sobre el referido precepto, acudiendo a otra norma -que no concreta adecuadamente, pues se refiere al art. 12 de la L.M., sin precisar ninguno de sus apartados, aunque se infiere que puede referirse al art. 12.a)- que ni ha sido tenida en cuenta por la Administración ni



es objetivamente la que sirve de parámetro legal adecuado para resolver la cuestión controvertida, pues el debate no ha surgido porque se discuta la semejanza fonética, gráfica o conceptual de la marca solicitada con otra marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, semejanza que pudiera inducir a confusión en el mercado, sino porque la Administración opuso a la inscripción la citada prohibición legal absoluta al estimar que el primer término de la denominación pretendida como marca - manzanilla- podía transmitir al público la errónea creencia de estar adquiriendo o consumiendo un producto cuya naturaleza y procedencia geográfica no son las que garantiza la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", de la que se toma uno de sus elementos, lo que a su vez supone infringir la prohibición contenida en el art. 2.1 del Reglamento de 2 de mayo de 1977, en el que la protección de la exclusividad del uso de la denominación de origen se extiende a todos y a cada uno de los nombres que componen la denominación de origen, uno de los cuales es "Manzanilla".

[...] " Sostiene la parte recurrida la nulidad radical del Reglamento que acabamos de citar y, en particular, del art. 2.1 y el hecho de que la denominación de origen es "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" y no tan sólo "Manzanilla". A lo primero contestamos que la Sala no aprecia que aquel Reglamento se oponga a normas de rango superior contenidas en la L.V. Antes al contrario nos parece que responde al designio que inspira la regulación de las denominaciones de origen ( art. 79 L.V. y del R.L.V.) y es conforme con la jurisprudencia del T.S. cuya infracción es invocada en el motivo 4º del recurso, y que pasamos a examinar.

Efectivamente, como dice la STS de 29 de enero de 1983, "el espíritu y finalidad que imprime toda la materia de denominaciones de origen está presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los vinos, impidiendo que salgan al mercado con posible engaño del consumidor, vinos protegidos por la Denominación que no sean tales". En términos análogos, la STS de igual fecha, al pronunciarse sobre la interpretación del art. 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial (inmediato precedente del art. 11.1.f) de la L.M., aunque la redacción no sea idéntica) dice que tal precepto "impide admitir distintivos en los que figuran leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia de crédito y de reputación industrial", pues, añade, "la firma peticionaria se aprovecharía en forma más o menos directa o involuntaria del crédito y prestigio... aunque no fuesen esas sus intenciones o proyectos". La STS de 25 de mayo de 1983 dice que "incluso las marcas no prevalecen frente a la específica protección de la denominación de origen". Pero es en la STS de 29 de septiembre de 1990 donde hallamos una clara doctrina sobre las denominaciones de origen. En dicha sentencia, tras definir las (ftos. jcos. 6º y 8º) se dice (en el fº.jº 10º, "in fine") que "lo que garantiza la denominación de origen es que la calidad de lo producido responda de verdad a lo que espera el consumidor. Con otras palabras, trata de ganar y conservar la confianza de un consumidor que no tendrá inconveniente en pagar un precio más elevado - resultante del juego normal del mercado: a menos oferta y mayor demanda, el precio sube- si se le da lo que quiere recibir: un producto que es de una determinada calidad precisamente porque procede de una determinada comarca". Destaca esta misma sentencia (en el fº.jº. 11º) la conexión existente entre la defensa de los consumidores que la Constitución encomienda a todos los poderes públicos y la garantía de la veracidad de las informaciones que reciben mediante una correcta aplicación de las normas de rango inferior que regulan las Denominaciones de Origen (entre las que sin duda se incluyen las que la sentenciala recurrida en casación ha inaplicado), añadiendo la STS a que ahora nos referimos (esta vez en el fº.jº. 12º) "la preeminencia normativa de que goza la denominación de origen, cuya eficaz protección es imprescindible en toda racional y adecuada ordenación de un sector". Jurisprudencia la hasta aquí expuesta que no entra en contradicción con la STS de 18 de noviembre de 1985, a la que tanta importancia atribuye la parte recurrida, y a la que debe añadirse la STS de 2 de abril de 1966, de la que se desprende que sólo los productores de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" pueden utilizar la denominación propia de su procedencia vinícola de calidad.

A idéntica conclusión nos lleva la toma en consideración de la interpretación realizada por el T.J. Dicho Tribunal, al resolver sendas cuestiones prejudiciales mediante sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999, remite al Juez Nacional la apreciación del riesgo de confusión existente cuando se utiliza como marca no la totalidad de los elementos que integran una denominación de origen compuesta sino tan solo uno de sus componentes. Apreciación que debe efectuar sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes y empleando como parámetro de la apreciación la forma de pensar o hábitos de los consumidores, precisando que debe tomarse como preferente el tipo de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyas expectativas pueden verse defraudadas.

[...] " Antes de proyectar sobre nuestro caso la referida jurisprudencia, dejamos establecido que la "Manzanilla" es la denominación tradicional de un vino generoso característico y singular que se elabora en Sanlúcar de Barrameda, amparado por una Denominación de Origen recogida en la Disposición Transitoria Primera de la L.V. La denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" goza de una amplia difusión y conocimiento en el mercado, habiendo consolidado un notable prestigio y generado una adicta clientela cuyas expectativas no pueden ser defraudadas. Un consumidor medio en el que concurren las circunstancias que



dice el T.J. (normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz) puede creer equivocadamente, a causa de la inclusión en la marca a que este proceso se refiere de un elemento de la denominación de origen "Manzanilla- Sanlúcar de Barrameda", que el vino consumido bajo tal denominación marcaría es de los que protege la referida denominación de origen, es decir de los que participan de sus específicas características. El productor y comercializador del vino marcado con una denominación que incluya el término "manzanilla" pueda aprovecharse indebidamente, aunque no sea ese su propósito, como afirma la STS de 29 de enero de 1983, del prestigio adquirido por la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", pese a saber que el producto que elabora y comercializa no reúne las características que atribuye en exclusividad el derecho a su uso con arreglo al Reglamento de tal denominación. De todo lo cual se desprende que el rechazo de la marca pretendida resulta lógica consecuencia de la prohibición recogida en el art. 11.1.f) de la L.M. por virtud de una interpretación integradora que aspira a armonizar y satisfacer los intereses protegidos por la L.M. y los amparados por la denominación de origen a que nos venimos refiriendo, evitándose de este modo la desnaturalización de las denominaciones de origen, la confusión en el mercado y también la competencia desleal, todo ello de conformidad con la jurisprudencia del T.S. y la doctrina del T.J.

[...] " El énfasis que venimos poniendo sobre la protección de las denominaciones de origen -y en concreto de aquella a la que tan retiradamente nos hemos referido- tiene a su favor la interpretación llevada a cabo por el T.J. en la reciente sentencia de 16 de mayo de 2000. En los párrafos 53 a 57 de esta sentencia se puede leer lo siguiente:

"La legislación comunitaria manifiesta una tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de la Política Agrícola Común, con objeto de favorecer la reputación de dichos productos, en particular mediante la utilización de denominaciones de origen que son objeto de una protección especial. Esta tendencia general se ha concretado en el sector de los vinos de calidad, como se recuerda en los apartados 14 y 17 de la presente sentencia. También se ha manifestado respecto a otros productos agrícolas, para los cuales el Consejo adoptó el Reglamento CEE nº 2081/1992, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. A este respecto, el octavo considerando de dicho Reglamento precisa que éste se aplica sin perjuicio de las normas existentes referentes a los vinos y las bebidas espirituosas, <destinadas a proporcionar un mayor nivel de protección>".

"Las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que estas han adquirido. Su finalidad es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares".

"Estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela".

"La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen que estas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la reputación del producto".

"Debe señalarse que un vino de calidad es un producto caracterizado por una gran especificidad, circunstancia que, en cualquier caso, no se discute por lo que respecta al vino de Rioja. Sus cualidades y características particulares, que resultan de la conjunción de una serie de factores naturales y humanos, está vinculadas a sus zonas geográficas de origen y su mantenimiento requiere vigilancia y esfuerzos".

[...] " Las infracciones por inaplicación de los preceptos mencionados en los motivos primero y tercero, así como la infracción de la jurisprudencia citada en el motivo cuarto, justifican que concluyamos dando lugar al recurso de casación y declarando, de conformidad con el art. 102.3º L.J., lo que corresponde dentro de los términos en el que el debate se ha planteado, esto es, declarando que los actos administrativos recurridos en la instancia son conformes a Derecho en cuanto deniegan el registro de la marca solicitada. Con ello sería suficiente para concluir esta sentencia. Mas nos parece procedente añadir también algunas consideraciones sobre el motivo segundo del recurso, en el que se denuncia la infracción de determinados preceptos -a los que nos hemos referido en el antecedente tercero de esta sentencia- contenidos en Reglamentos Comunitarios de directa aplicación en España. Es cierto, como dice la parte recurrida, que ni en la fase administrativa ni en el recurso contencioso-administrativo se han suscitado tales infracciones. En rigor, nadie hasta la interposición del recurso de casación se ha referido a ellas, por lo que su alegación plantea una cuestión nueva no abordada en la sentencia. De aquí que las siguientes consideraciones no sean las determinantes de nuestro fallo, que se apoya en la estimación de los motivos, primero, tercero y cuarto. Las hacemos a mayor abundamiento.



En relación con los vinos de calidad, el Derecho se limita a establecer unos requisitos objetivos mínimos para proteger la calidad frente a la cantidad y frente a posibles imitaciones, adulteraciones o degradaciones, propósito que responde a una antigua preocupación de los principales países productores y que ha sido asumido por la Comunidad Europea -hoy Unión Europea- en su PAC. Y como el más significativo de esos requisitos es el de la procedencia geográfica del vino, el título que en España garantiza la calidad es la denominación de origen (memoria del Consejo de Estado 1996). La terminología española en esta materia no coincide con la europea, pues mientras la L.V. identifica los vinos de calidad con los protegidos por una denominación de origen, en el Derecho comunitario a los vinos de calidad sujetos a un régimen jurídico especial se los denomina "v.c.p.r.d." (vinos de calidad producidos en regiones determinadas). Pero esta diferencia de terminología no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues en la Declaración 70.3 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de España a la Comunidades Europeas se dice: "Los vinos considerados con arreglo a la normativa comunitaria como vinos de calidad producidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), son los producidos y efectivamente protegidos y comercializados por una denominación de origen".

Establece el art. 15 del Reglamento (CEE) nº 823/1987, del Consejo de 16 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, Reglamento modificado por los Reglamentos 2043/1989, 3896/1991, 3011/1995, 1246/1996, cuáles son las menciones comunitarias, especificando el art. 3 del Reglamento 823/1987 qué se entiende por región determinada. El apartado 3º de dicho artículo 15 fue modificado por el Reglamento 2043/1989, estableciendo que la región determinada contemplada en el art. 3 se designará por su nombre geográfico, pero que ello no obstante, las cuatro denominaciones que a continuación cita -entre ellas, "Cava"- se reconocerán como nombres de las respectivas regiones determinadas que hayan sido delimitadas y reguladas por los Estados miembros correspondientes antes del 1 de marzo de 1986. A su vez, el segundo párrafo del apartado 3 del citado art. 15 ha vuelto a ser modificado por el Reglamento 1426/1996 del Consejo de 26 de junio de 1996, añadiendo el siguiente guión: "-Manzanilla". En la actualidad el Reglamento (CE) nº 1493/1999, del Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, recoge la denominación "Manzanilla" en su anexo VI, letra A. 3, bajo el título "vinos de calidad" producidos en regiones determinadas". Resultando así que la expresión "Manzanilla" constituye el nombre de la región a que se refiere la Denominación de Origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda", cuya delimitación (o area vitícola) y reglamentación de las características cualitativas especiales de los vinos en ella producidos (por utilizar los términos del art. 3 del Reglamento 823/1986) determina el Reglamento aprobado por Orden de 2 de mayo de 1977. De lo que se desprende que la expresión "Manzanilla" no puede ser utilizada como parte de una marca que distingue vinos en los que no concurren los requisitos establecidos en el Reglamento específico de la denominación de origen "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda".

TERCERO.- Entrando ya en el examen de los motivos en que se articula el presente recurso, los dos primeros decaen por su defectuosa articulación. En efecto, el primero de los motivos de casación debe ser rechazado por su errónea formulación al amparo del artículo 95.1.4 de la Ley Jurisdiccional, cuando lo que se alega es que la sentencia impugnada incurre en incongruencia tanto por exceso, al incluir una serie de pronunciamientos ajenos al debate, como por omisión, al no dar respuesta a la cuestión fundamental de si el término "manzanilla" constituye una denominación de origen protegida o si se trata de una denominación genérica susceptible de ser usada libremente en la elaboración de ese tipo de vinos, cualquiera que sea su procedencia. Sin perjuicio de que la parte recurrente se confunde al afirmar que la sentencia recurrida no da respuesta a dicha cuestión, es evidente que el vicio que se le achaca no puede ser acogido al amparo del apartado 1.4 del art. 95 de la Ley procesal, sino que debería haberse invocado, según reiterada jurisprudencia, el motivo comprendido en el apartado 1.3 de dicho precepto, por vulneración de la normas reguladoras de la sentencia.

Por la misma razón ha de ser rechazado el segundo de los motivos aducidos en el que, al amparo del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre valoración conjunta de la prueba. Resulta también claro que dicha infracción, de haberse producido y de no consistir, en realidad, en una mera discrepancia en la valoración de la prueba efectuada por la Sala de instancia, estaría comprendida entre las contempladas en el apartado 1.3 del mencionado precepto procesal, razón bastante para desestimar el motivo incorrectamente formulado. En efecto, en abundante jurisprudencia hemos indicado la necesidad de justificar en el escrito de interposición del recurso de casación el motivo o motivos en que se funda, lo que supone, como es lógico, hacerlo de manera adecuada a la infracción que se denuncia, todo ello como consecuencia de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación (por todas y con cita de abundante jurisprudencia, Sentencia de 1 de abril de 2.003 -recurso de casación 956/1.998-).

CUARTO.- Examinamos ahora conjuntamente los motivos tercero y séptimo, que han de ser rechazados por las razones expuestas en nuestra sentencia de 25 de octubre de 2002 y que se han reproducido en el fundamento de derecho segundo. El motivo tercero se formula al amparo del art. 95.1.4 de la Ley de la Jurisdicción y se alega la infracción del art. 79 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (Ley 25/1970, de 2 de



diciembre) y el art. 89 de su reglamento (de 23 de marzo de 1972), así como el principio de jerarquía normativa recogido en el art. 9.3 de la Constitución. En cuanto al motivo séptimo, al amparo del mismo apartado legal, se invoca la infracción de la doctrina jurisprudencial recogida en la Sentencia de este Tribunal de 18 de noviembre de 1985, sobre el carácter no exclusivo de ninguna denominación de origen de los términos "fino" y "generoso".

A ambos motivos son de plena aplicación los argumentos expresados en la referida sentencia de esta Sala de 25 de octubre de 2002 y, en particular, los contenidos en su fundamento de derecho quinto.

QUINTO.- Los motivos cuarto, quinto y sexto, todos ellos formulados al amparo del apartado 1.4 del art. 95 de la Ley Jurisdiccional, deben ser rechazados por las razones que exponemos a continuación. En ellos se aduce, sin una fundamentación elaborada y con cierta reiteración, la infracción de los siguientes principios, derechos y preceptos constitucionales:

- en el motivo cuarto, de los principios de reserva de ley y jerarquía normativa y la jurisprudencia aplicativa de los mismos de esta Sala, así como de los artículos 9.3, 14 y 24 de la Constitución. Respecto a la alegación de los principios de reserva de ley y jerarquía normativa basta remitirnos a lo indicado en el fundamento de derecho cuarto. En cuanto a la alegada infracción de los citados preceptos constitucionales -al margen ya de la referencia al principio de jerarquía normativa- no se justifica en forma alguna y de forma específica en que pudiera la sentencia recurrida haberlos vulnerado, ya que lo único que se expresa en el motivo es una invocación genérica de que la limitación de derechos individuales ha de hacerse mediante ley; y no basta para fundamentar dicha alegación la afirmación de que la sentencia trata de limitar determinados derechos sociales a los que, por lo demás no se refieren dichos preceptos constitucionales.

- en el motivo quinto se alega la violación del artículo 9.2 de la Constitución, en relación con los artículos 14, 34 y 38 del propio texto constitucional; en concreto, se aduce la infracción del citado art. 9.2 CE en cuanto -según el recurrente- reconoce el derecho de todos a participar en la vida económica, correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones de libertad e igualdad y remover los obstáculos que dificulten su ejercicio pleno. Con independencia de que el citado precepto constituye un mandato genérico de actuación a los poderes públicos, y no un derecho subjetivo directamente oponible frente a actos de los mismos, hay que reiterar la anterior consideración sobre la falta de fundamentación específica de tal alegación, ya que no basta la invocación de principios y derechos constitucionales que poseen un amplio y múltiple contenido para acreditar su hipotética vulneración. Por lo demás, las supuestas infracciones del derecho a la participación económica que aduce la parte recurrente sólo podrían haberse producido en caso de que se hubiera acreditado previamente la infracción legal alegada en el motivo tercero y que ha sido ya rechazada. En efecto, la protección de las denominaciones de origen tiene una indiscutible legitimidad constitucional desde la perspectiva de los principios y derechos constitucionales que protegen la participación en la vida económica, por lo que sólo una incorrecta aplicación de dicha legislación -o un eventual contenido legislativo directamente contrario a la Constitución- podría determinar la violación de tales principios y derechos. Descartada ya la vulneración de la legislación aplicable al presente supuesto (fundamento de derecho cuarto) y no alegada la inconstitucionalidad de la misma, queda sin fundamento lo alegado en este motivo de casación.

- finalmente, en el motivo sexto, se aduce la vulneración de los artículos 9.3, 14, 24 y 38 de la Constitución, en relación con los artículos 84, 87 y concordantes del Estatuto del Vino de 1970. De nuevo falta una suficiente argumentación específica que pudiera justificar tal alegación pues, al igual que sucede con el motivo quinto, sólo la previa demostración de la vulneración por la Sentencia recurrida de la regulación legal que se refiere tanto a la protección de las denominaciones de origen como a la función y competencias de los Consejos Reguladores -o la inconstitucionalidad de dicha regulación- serviría para fundamentar la lesión de los derechos y libertades constitucionales que se alegan. Algo que ni la parte argumenta de manera concreta y que, por lo demás, ha sido ya rechazado en los fundamentos de nuestra sentencia de 25 de octubre de 2002 que han sido reproducidos en el fundamento de derecho segundo de esta sentencia.

SEXTO.- Rechazados todos los motivos procede la desestimación del recurso con la imposición de costas a la parte que lo ha sostenido, según prevé el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del pueblo español y nos confiere la Constitución,

## FALLAMOS

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por Don Isidro contra la sentencia dictada en fecha 19 de febrero de 1.998 por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso administrativo número 586/1.995. Con imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.



Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos

## VOTO PARTICULAR

FECHA:06/10/2003

VOTO PARTICULAR que formula el Excmo. Sr. Magistrado de esta Sala D. Eduardo Espín Templado a la Sentencia de fecha 3 de octubre de 2003, recaída en el recurso de casación número 3.781/1.998.

Con el mayor respeto a la opinión mayoritaria que ha prevalecido, mi opinión en el presente asunto es coincidente con la que se refleja en el voto particular que los Magistrados Excmos. Sres. D. Óscar González González, D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva y D. Fernando Cid Fontán formularon en la Sentencia de 25 de octubre del 2002, recaída en el recurso de casación número 6.082/1996, cuyo contenido suscribo en su integridad y que se reproduce a continuación:

La Sentencia descansa en una interpretación del Reglamento de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" y de su Consejo Regulador, aprobado por la Orden Ministerial de 2 de mayo de 1977 (Ministerio de Agricultura) que las protege más allá de lo que la Ley lo permite. Ese resultado se ha producido porque, en lugar de partir de las normas legales y entender desde ellas las prescripciones reglamentarias, la Sentencia ha tomado en consideración estas últimas como si constituyeran una regulación autónoma.

En efecto, asigna a la palabra "manzanilla" no sólo la capacidad de significar un tipo de vino, sino, además, una indicación de procedencia. Y lo hace a partir de una interpretación extensiva de los artículos 2, 13.2, 15.5, 24.2 y 27 del Reglamento que equipara aquél término a la expresión "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" --que es la denominación de origen-- y le confiere la protección propia de esta última. La consecuencia es que "manzanilla" no puede ser utilizada más que para los vinos que, ajustándose a las características reglamentarias, se hayan criado exclusivamente en las bodegas enclavadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Sin embargo, la legislación vigente en el momento en que se dictaron las resoluciones y la sentencia recurridas --la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, y el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento-- conduce a un resultado diferente, al margen de lo que, posteriormente, se haya podido establecer. En particular, el artículo 79 de la primera sienta el concepto jurídico de denominación de origen, definiéndola como "el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza". Y, después, el artículo 81 de la Ley dispone: "1. La protección otorgada por una Denominación de Origen se extiende al uso exclusivo de los nombres de las comarcas, términos y pagos que compongan las respectivas zonas de producción y crianza. 2. En los vinos protegidos por Denominación de Origen podrán, además, ser empleados los nombres a que se refiere el párrafo anterior en concepto de subdenominación, de acuerdo con lo que establezca su Reglamento." En los mismos términos se manifiesta el Decreto 835/1972.

Así, pues, solamente los nombres geográficos son, conforme a la Ley, los que pueden recibir la protección propia de las denominaciones de origen. La palabra manzanilla no es aquí un nombre geográfico. Por tanto, en este caso, se debió circunscribir a la denominación "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" considerada como un todo, el derecho a su uso exclusivo en vez de ampliarlo al término "manzanilla".

Por si ésto fuera poco, además se ha monopolizado un término, "manzanilla", que tiene significado propio en el lenguaje común, y en el sector del vino, y que en este último aspecto no se contrae exclusivamente a Sanlúcar de Barrameda, utilizándose con anterioridad en otros lugares del territorio para definir vinos de ciertas características. Ello comporta una lesión al derecho de libertad de empresa, reconocido en el artículo 38 de la Constitución, al impedir el uso de un signo denominativo genérico que no puede ser apropiado de forma exclusiva por un determinado sector productivo de vinos.

En cualquier caso, si el recurrente tiene ubicados los terrenos en la zona de producción (Lebrija) a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de 2 de mayo de 1977, no se comprende que se le pueda prohibir la inscripción de una marca que ampara un tipo de vino que responde a los que son propios de esa zona. Aún aceptándose la tesis de la Sentencia de que la protección se extiende también al término "manzanilla", lo procedente sería, no prohibir la marca, sino corregir por vía de sanción la vulneración de los requisitos que se establecen en el Reglamento sobre la producción, elaboración y crianza de esos vinos.



Estimamos que procede desestimar el recurso de casación, aceptando los fundamentos de la Sentencia de instancia, en cuanto al cumplimiento de los presupuestos establecidos en la normativa marcaria por el signo solicitado.

A lo cual sólo añadiría que en nada empece a lo anterior la circunstancia de que el legislador comunitario haya pasado a considerar el término "manzanilla" como equivalente a un nombre geográfico (actualmente por el Reglamento 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999). En efecto, en el Anexo VI, epígrafe A 3, de este Reglamento se incluye el término manzanilla como "nombre de región determinada". Sin embargo, dicho reconocimiento se hace en el marco de una remisión a la legislación nacional, indicando que los términos que allí se enumeran a título excepcional "son reconocidos como nombres de regiones determinadas respectivas que hayan sido delimitadas y reglamentadas por los Estados miembros correspondientes antes del 1 de marzo de 1986". Por consiguiente, el fundamento de la consideración extraordinaria de dichos términos como geográficos por el citado Reglamento comunitario es la legislación nacional que los ha calificado como tales y, si ésta deja de hacerlo así, su tratamiento como geográficos por la legislación comunitaria deja también de existir. Así pues, la interpretación de la legislación española en el sentido que se propone en el presente voto particular privaría de efectos a la previsión del citado Reglamento comunitaria relativa al término "manzanilla".

Aplicada la posición expuesta en las anteriores consideraciones al presente recurso de casación, hubiera significado, a mi entender, la estimación -al menos- del tercer motivo del mismo, y luego, actuando ya como Sala de instancia, la del recurso contencioso administrativo; lo cual hubiera supuesto, en definitiva, la anulación de las resoluciones denegatorias de la OEPM y de la Sentencia recurrida y la inscripción de la marca solicitante, respetándose así el carácter no apropiable por ninguna marca o denominación de origen del término "manzanilla", que se refiere en el uso habitual del lenguaje a un tipo de vino con características determinadas y que no posee el carácter geográfico que la Ley 25/1970 requiere para las denominaciones de origen.

Madrid, a seis de octubre de dos mil tres.- Eduardo Espín Templado.-

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

---

VOTO PARTICULAR

FECHA:06/10/2003

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. DON ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Dado que la sentencia recaída en el presente recurso de casación nº 3.781/1998 reproduce los argumentos contenidos en anterior sentencia de esta Sala de fecha 25 de octubre de 2002, que resolvió el recurso de casación nº 6.082/1996, considero pertinente, asimismo, ajustarme a lo que en Voto Particular a esta última sentencia ya afirmé en cuanto a mi discrepancia con el voto mayoritario de la Sala. En efecto:

<<La Sentencia descansa en una interpretación del Reglamento de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" y de su Consejo Regulador, aprobado por la Orden Ministerial de 2 de mayo de 1977 (Ministerio de Agricultura) que las protege más allá de lo que la Ley lo permite. Ese resultado se ha producido porque, en lugar de partir de las normas legales y entender desde ellas las prescripciones reglamentarias, la Sentencia ha tomado en consideración estas últimas como si constituyeran una regulación autónoma.

En efecto, asigna a la palabra "manzanilla" no sólo la capacidad de significar un tipo de vino, sino, además, una indicación de procedencia. Y lo hace a partir de una interpretación extensiva de los artículos 2, 13.2, 15.5, 24.2 y 27 del Reglamento que equipara aquél término a la expresión "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" --que es la denominación de origen-- y le confiere la protección propia de esta última. La consecuencia es que "manzanilla" no puede ser utilizada más que para los vinos que, ajustándose a las características reglamentarias, se hayan criado exclusivamente en las bodegas enclavadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda.

Sin embargo, la legislación vigente en el momento en que se dictaron las resoluciones y la sentencia recurridas --la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la viña, del vino y de los alcoholes, y el Decreto 835/1972, de 23 de marzo, por el que se aprueba su Reglamento-- conduce a un resultado diferente, al margen de lo que, posteriormente, se haya podido establecer. En particular, el artículo 79 de la primera sienta el concepto jurídico de denominación de origen, definiéndola como "el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona, que tengan cualidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y





crianza". Y, después, el artículo 81 de la Ley dispone: "1. La protección otorgada por una Denominación de Origen se extiende al uso exclusivo de los nombres de las comarcas, términos y pagos que compongan las respectivas zonas de producción y crianza. 2. En los vinos protegidos por Denominación de Origen podrán, además, ser empleados los nombres a que se refiere el párrafo anterior en concepto de subdenominación, de acuerdo con lo que establezca su Reglamento." En los mismos términos se manifiesta el Decreto 835/1972.

Así, pues, solamente los nombres geográficos son, conforme a la Ley, los que pueden recibir la protección propia de las denominaciones de origen. La palabra manzanilla no es aquí un nombre geográfico. Por tanto, en este caso, se debió circunscribir a la denominación "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" considerada como un todo, el derecho a su uso exclusivo en vez de ampliarlo al término "manzanilla".

Por si esto fuera poco, además se ha monopolizado un término, "manzanilla", que tiene significado propio en el lenguaje común, y en el sector del vino, y que en este último aspecto no se contrae exclusivamente a Sanlúcar de Barrameda, utilizándose con anterioridad en otros lugares del territorio para definir vinos de ciertas características. Ello comporta una lesión al derecho de libertad de empresa, reconocido en el artículo 38 de la Constitución, al impedir el uso de un signo denominativo genérico que no puede ser apropiado de forma exclusiva por un determinado sector productivo de vinos.

En cualquier caso, si el recurrente tiene ubicados los terrenos en la zona de producción (Lebrija) a que se refiere el artículo 4 del Reglamento de 2 de mayo de 1977, no se comprende que se le pueda prohibir la inscripción de una marca que ampara un tipo de vino que responde a los que son propios de esa zona. Aún aceptándose la tesis de la Sentencia de que la protección se extiende también al término "manzanilla", lo procedente sería, no prohibir la marca, sino corregir por vía de sanción la vulneración de los requisitos que se establecen en el Reglamento sobre la producción, elaboración y crianza de esos vinos.

Estimamos que procede desestimar el recurso de casación, aceptando los fundamentos de la Sentencia de instancia, en cuanto al cumplimiento de los presupuestos establecidos en la normativa marcaría por el signo solicitado.>>

Asimismo me adhiero al Voto Particular formulado por el Magistrado Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado.- Oscar González González.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.-