

Roj: **STS 7078/2002 - ECLI:ES:TS:2002:7078**Id Cendoj: **28079130032002100981**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**Sede: **Madrid**Sección: **3**Fecha: **25/10/2002**Nº de Recurso: **6082/1996**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **RECURSO CASACIÓN**Ponente: **FERNANDO LEDESMA BARTRET**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veinticinco de Octubre de dos mil dos.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Santiago Tesorero Díaz, en nombre del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "JEREZ- XÈRÈS-SHERRY" y " DIRECCION000 " (en lo sucesivo, Consejo Regulador) contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 1996 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 9/1993 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ha sido parte recurrida D. Mariano , representado por el Procurador de los Tribunales D. Luciano Roch Nadal.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 9/1993, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 12 de febrero de 1996, sentencia cuyo fallo dice literalmente: "FALLAMOS: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación legal de D. Mariano contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6.7.1992, confirmada en reposición el 22.3.2993; declaramos dichos actos administrativos no conformes a Derecho y, en su consecuencia, ha lugar al registro de la marca NUM000 , cl. NUM001 , denominada " DIRECCION001 ". Sin costas".

SEGUNDO.- La representación procesal del Consejo Regulador y el Abogado del Estado prepararon recurso de casación contra la referida sentencia. Mediante providencia de 18 de abril de 1996, la Sala de Madrid tuvo por preparados ambos recursos. El Abogado del Estado no ha presentado escrito de interposición del recurso de casación.

TERCERO.- La representación procesal del Consejo Regulador presentó, con fecha 24 de junio de 1996, escrito interponiendo recurso de casación, fundado en cuatro motivos, todos ellos al amparo del art. 95.1.4 de la L.J. de 1956, modificada por Ley 10/1992, de 30 de abril. En el primero se invoca infracción por inaplicación de las siguientes normas: art. 12, en relación con los arts. 13 y 17 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (en lo sucesivo, L.V.), los art. 12.3.1 y 13.1 y 2 de su Reglamento aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo (en lo sucesivo, R. L.V.), la Orden de 27 de julio de 1972 y los arts. 1 y 15.5 de la Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Jerez-Xèrés-Sherry" y " DIRECCION000 " y de su Consejo Regulador (en lo sucesivo, Reglamento " DIRECCION000 "); arts. 10 al 23, 83.3 y 96 de la Ley del Vino y arts. 2, 13.2 y 15.5 del Reglamento " DIRECCION000 "; arts. 79, 81.1, 82 y 83 de la L.V., arts. 79, 81.1, 82.1 y 83.3 del R.L.V., en relación con los arts. 29, 30, 31 y 34 del primer Estatuto del Vino aprobado por Decreto de 8 de septiembre de 1932; arts. 1, 2, 4, 13.2, 15.5 y 24.2 y 3 del Reglamento " DIRECCION000 ", la Orden de 20 de abril de 1964 y la Orden de 1 de agosto de 1979, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen "Condado de Huelva". En el segundo motivo se alega la infracción por inaplicación de los arts. 2.2 y 3, 13 y 14 del Reglamento CEE nº 2081/1992, del Consejo, de 14 de julio, art. 15 del Reglamento CEE nº 823/1987, del Consejo, de 16 de marzo, modificado por Reglamento CEE nº 2043/1989, del Consejo, de 19 de junio, art. 40 del Reglamento CEE nº 2392/1989 del Consejo, de 24 de julio, y



art. 23 del Acuerdo TRIP'S. En el tercer motivo se imputa a la sentencia infracción por inaplicación del art. 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, e infracción por indebida aplicación del art. 12.1.a) de la misma Ley. Y por último, en el cuarto motivo se mantienen que la sentencia ha infringido la jurisprudencia contenida en las sentencias que cita (concretamente las SSTs de 2 de abril de 1966, 6 de marzo de 1984, 29 de septiembre de 1990, 17 de junio 1969, 11 de diciembre de 1973, 6 de marzo de 1975, 29 de mayo de 1977, 29 de enero de 1983 y 25 de mayo de 1983). Concluye suplicando sentencia "por la que, con estimación de este recurso de casación, se anule la sentencia recurrida y se desestime íntegramente la demanda presentada por la representación de Don Mariano en el referido recurso, con imposición de las costas al mismo".

CUARTO.- El recurso interpuesto por la representación procesal del Consejo Regulador fue admitido mediante providencia de 30 de octubre de 1996.

QUINTO.- Se ha opuesto al recurso la representación procesal de D. Mariano . Bajo el título "improcedencia del primer motivo del recurso" comienza alegando que no cabe traer al recurso hechos o cuestiones de derecho nuevas que no fueron planteadas en la demanda, consideración que refiere con carácter general a los distintos motivos del recurso. Establece a continuación varios hechos que considera no cuestionados a lo largo del proceso y de los que a su juicio se tiene que partir (entre ellos, que el vino que elabora y vende el recurrente es "manzanilla", tipo de vino -dice- que se elabora y fabrica desde tiempo inmemorial en distintos lugares de Andalucía). Expone que el recurrente vulnera o pretende vulnerar el derecho de todos a participar en la vida económica en condiciones de igualdad, así como el principio de economía libre de mercado. Mantiene que la denominación de origen protegida es " DIRECCION000 " y no "manzanilla" como -a su entender- de contrario se pretende. Invoca el principio de jerarquía normativa para sostener la inaplicabilidad de los preceptos del Reglamento " DIRECCION000 " que se opongan a la L.V., lo que es igualmente aplicable -dice- a las Ordenes de 20 de abril de 1964 y 1 de agosto de 1979. Mantiene que la tesis del recurrente vulnera el derecho al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad ( arts. 35 y 10 CE). Concluye esta parte de su oposición refiriéndose a las SSTs de 18 de noviembre de 1985 y de 13 de julio de 1984. Bajo el título "improcedencia del segundo motivo del recurso" expone que el motivo es inadmisibles porque constituye una alegación de hecho y de derecho nueva, no planteada en la instancia. Al desarrollar sus argumentos sobre la "improcedencia del tercer motivo" expone que "en ningún momento se ha cuestionado por el Registro de Marcas y Patentes la posibilidad de error para los consumidores por la marca, forma, etiquetado o denominación utilizada por mi mandante en la marca solicitada" y que "en ningún momento se ha cuestionado, con independencia del uso de la denominación "Manzanilla", el que la marca solicitada por mi cliente pudiera conducir a error a los clientes o usuarios". A continuación afirma que el motivo al que ahora se refiere es inadmisibles porque "trata de fundamentar la revocación de la sentencia dictada en la posibilidad de confusión o error con otras marcas, que es una cuestión ajena al debate y además no acreditada, por lo que resulta totalmente inaceptable, siendo un tema ajeno a la resolución administrativa dictada y recurrida y a los términos del litigio". En cuanto a la "improcedencia del cuarto motivo" alega que no existe la infracción de la jurisprudencia invocada sino que por el contrario tal jurisprudencia y la que cita ratifica la corrección de la sentencia impugnada. Discrepa de la interpretación que el escrito de interposición hace de la STS de 2 de abril de 1966 y reitera que la STS de 18 de noviembre de 1985 ha resuelto la cuestión que ahora se debate en casación. Concluye refiriéndose a dos actuaciones del Consejo Regulador, que a su juicio, evidencian su "falta absoluta de razón" y suplicando sentencia que confirme la recurrida.

SEXTO.- Mediante providencias de 8 de febrero y 12 de mayo de 2000 se denegó, respectivamente, el recibimiento a prueba de este recurso y se ordenó la devolución al recurrente de los documentos que había presentado.

SÉPTIMO.- Por providencia de 24 de junio de 2002 se señaló para votación y fallo el día 3 de octubre de 2002, designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán. Celebrados ambos actos, el Magistrado Ponente no se conformó con el voto de la mayoría, declinando la redacción de la sentencia y anunciando voto particular. Por ello, de acuerdo con el art. 206 de la LOPJ, el Presidente de la Sección asumió la redacción de tal resolución.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Solicitada por D. Mariano la marca denominativa " DIRECCION001 " nº NUM000 , para vinos (clase NUM001 ), formalizaron oposición la mercantil Bodegas Bohadilla, S.A., en cuanto titular de la marca Casa Palacio y Cia nº 96.798, al amparo del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre -en lo sucesivo, L.M.- y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y " DIRECCION000 " al amparo del art. 11.1.f) de la L.M., resolviendo el Registro de la Propiedad Industrial denegar la marca solicitada por no tener autorización del Consejo Regulador mencionado para usar el término "manzanilla" e incurrir por tanto en



la prohibición del art. 11.1.f) de la L.M. al ser una denominación engañosa, acto confirmado mediante nueva resolución expresa desestimatoria del recurso de reposición en la que se invoca el citado art. 11.1.f) de la L.M., en relación con la Orden de 2 de mayo de 1977 por la que se aprueba el Reglamento de la denominación de origen "Jerez-Xères-Sherry" y " DIRECCION000 ", teniendo en cuenta que "dicha solicitud reivindica en primer término la denominación de origen "Manzanilla" y se pide para distinguir vinos, lo cual obviamente puede inducir a error al público respecto de la naturaleza y procedencia geográfica del producto, sin que el Consejo Regulador haya emitido su aprobación". Contra ambos actos administrativos interpuso recurso contencioso-administrativo el solicitante, que fue estimado por la sentencia objeto de este recurso de casación.

SEGUNDO.- La sentencia combatida compara las dos marcas que, a juicio del Tribunal "a quo", están en litigio ( DIRECCION001 y DIRECCION000 ), ambas para la clase NUM001 , apreciando a través de una visión de conjunto que exige, dice, el art. 12 de la L.M., que "existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado pues, de un lado, el término "manzanilla", tipo de vino blanco, es una denominación de carácter genérico, de libre elaboración dentro de unas determinadas normas; de otro, el vino amparado por la denominación de origen es " DIRECCION000 ", pero sin que pueda deducirse de ahí la identidad de "Manzanilla" con la de " DIRECCION000 ", que es la que está realmente protegida. Por lo demás, conviene recordar que las normas restrictivas de derechos deben interpretarse en sentido estricto". (Es reproducción textual). Considera también el Tribunal "a quo" que "la denominación solicitada cumpliría la función específica atribuida a las marcas de orientar, sugerir y atraer la atención del consumidor o usuario del producto o servicio determinado, al no tener el nombre genérico "manzanilla" el carácter de denominación de procedencia".

TERCERO.- Contra la referida sentencia el Consejo Regulador mencionado ha interpuesto recurso de casación fundado en cuatro motivos, todos ellos al amparo del art. 95.1.4º de la L.J. de 1956, modificada por Ley 30 de abril de 1992.

Los preceptos cuya infracción por inaplicación denuncia el recurrente en el motivo primero forman parte del sistema normativo integrado por la L.V., el R.L.V. y Reglamento de Denominación de Origen "Jerez-Xères-Sherry" y " DIRECCION000 " y son los siguientes:

a) Contenidos en la L.V., los arts. 10 al 23 (en particular, los arts. 12, 13 y 17) 79 a 83 (en especial, los arts. 79, 81.1, 82 y 83.3) y 96, preceptos que no es preciso reproducir, bastando con señalar que en ellos se precisan las definiciones del vino, de los vinos especiales, de los vinos generosos, de la denominación de origen (por la que se entiende "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"), se establece "que 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", que el empleo de la Denominación de Origen "estará reservado exclusivamente para los productos que, de acuerdo con esta Ley y con las disposiciones de cada Denominación de Origen, tendrán derecho al uso de los mismos" y que "queda prohibida la utilización de marcas que por su similitud fonética u ortográfica con nombres protegidos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen del producto", por lo que las marcas que hagan referencia a las Denominaciones de Origen "únicamente podrán emplearse para la comercialización o propaganda de productos que respondan efectivamente a las condiciones que establece esta Ley y su legislación complementaria".

b) Contenidos en el R. L.V., los arts. 12.3.1, 13.1. y 2, 79, 81.1, 82.1 y 83.3, en los que se determina el concepto de vino blanco, de vinos especiales (entre los que se incluyen los vinos generosos) y se reproduce el concepto legal de denominación de origen, con determinadas precisiones que no es preciso recoger en este momento, así como el contenido del art. 81.1 y lo sustancial del art. 83.3, en ambos casos de la L.V.

c) Contenidos en el Reglamento de la Denominación de Origen "Jerez-Xères-Sherry" y " DIRECCION000 ", aprobado por Orden de 2 de mayo de 1987, los arts. 1, 2, 4, 13.2, 15.5 y 24.2 y 3, en los que se dispone que quedan protegidos con aquellas denominaciones los vinos generosos tradicionalmente designados bajo estas denominaciones geográficas que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, hayan cumplido en su producción, elaboración y crianza todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente, extendiéndose la protección otorgada a todos y cada uno de los nombres que componen la denominación de origen y a los nombre de las comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de producción y crianza, prohibiéndose la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y signos que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de este Reglamento. Delimita a su vez el Reglamento que ahora reproducimos la zona de producción de los vinos amparada por aquella denominación de origen (en la que se incluye el término municipal de Lebrija), determina que los vinos amparados por la denominación de origen " DIRECCION000 ", tradicionalmente



conocidos con el nombre de Manzanilla, deben criarse necesariamente en bodegas enclavadas en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, especifica las características del vino amparado por la denominación de origen " DIRECCION000 ", conocidos tradicionalmente con el nombre de Manzanilla, concretando que "las especiales características de este vino son resultado del proceso de crianza "en flor" a que es sometido en bodegas de su específica zona de crianza", y, finalmente, dispone que "sólo pueden aplicarse las denominaciones de origen "Jerez-Xèrés-Sherry" y " DIRECCION000 " a los vinos procedentes de Bodegas inscritas en los Registros de Bodegas de Crianza y Almacenado y de Bodegas de Crianza y Expedición que hayan sido producidos y elaborados conforme a las normas exigidas por este Reglamento y que reúnan las condiciones enológicas y organolépticas que deben caracterizarlos" y que "el derecho al uso de las Denominaciones de Origen y nombres protegidos en propaganda, publicidad, documentación o etiquetas es exclusivo de las firmas inscritas en los Registros correspondientes".

En el motivo tercero se denuncia la infracción, también por inaplicación, del art. 11.1.f) de la L.M., en el que se tipifica como prohibición absoluta el registro de los signos o medios que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios.

Y en el motivo cuarto se mantiene que la sentencia ha infringido la jurisprudencia contenida en las SSTS citadas en el antecedente tercero de esta resolución.

CUARTO.- 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 " DIRECCION000 ", 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 " DIRECCION000 ", 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".

QUINTO.- 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 " DIRECCION000 " 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 sentencia 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 " DIRECCION000 " 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.

SEXTO.- 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 " DIRECCION000 " 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 " DIRECCION000 ", 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 " DIRECCION000 ", 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.

SÉPTIMO.- 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".

OCTAVO.- 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 " DIRECCION000 ", 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 " DIRECCION000 ".

NOVENO.- De conformidad con el art. 102.2 de la L.J., no condenamos en las costas de la instancia y en cuanto a las de este recurso, cada parte ha de satisfacer las suyas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad El Rey,

## FALLAMOS

1º) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Santiago Tesorero Díaz, en nombre del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen "JEREZ-XÈRES-SHERRY" y " DIRECCION000 " contra la sentencia de fecha 12 de febrero de 1996 dictada en el recurso contencioso-administrativo nº 9/1993 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que revocamos y dejamos sin efecto alguno.

2º) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Mariano , representado por el Procurador de los Tribunales D. Luciano Roch Nadal, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de julio de 1992 y 22 de marzo de 1993, la segunda desestimatoria del recurso de reposición entablado contra la anterior, que deniegan la inscripción de la marca nº NUM000 " DIRECCION001 ", actos administrativos que declaramos ajustados a Derecho. Y

3º) No imponemos las costas de la instancia y en cuanto a las de este recurso, cada parte ha de satisfacer las suyas.

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, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos

## VOTO PARTICULAR

FECHA:29/10/2002

COMENTARIOS:

VOTO PARTICULAR que formulan los Excmos. Sres. Magistrados de esta Sala D. Óscar González González, D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva y D. Fernando Cid Fontán a la Sentencia de fecha 25 de octubre de 2002, recaída en el recurso de casación número 6082/1996.

La Sentencia descansa en una interpretación del Reglamento de las Denominaciones de Origen "Jerez-Xérès-Sherry" y " DIRECCION000 " 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 " DIRECCION000 " --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 " DIRECCION000 " 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 marcaría por el signo solicitado.

Madrid, a 25 de octubre de 2002.- D. Óscar González González.- D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- D. Fernando Cid Fontán.-

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia, con su voto particular, por el Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ledesma Bartret, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que, como Secretario de la misma, certifico.