



Roj: **STS 3372/2026 - ECLI:ES:TS:2026:3372**

Id Cendoj: **28079110012026101219**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **21/07/2026**

Nº de Recurso: **8281/2023**

Nº de Resolución: **1253/2026**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **FERNANDO CERDÁ ALBERO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM BI 11304/2022,**
SAP BI 944/2023,
STS 3372/2026

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1.253/2026

Fecha de sentencia: 21/07/2026

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 8281/2023

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 09/07/2026

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Cerdá Albero

Procedencia: Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.^a

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: BMP

Nota:

CASACIÓN núm.: 8281/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Fernando Cerdá Albero

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. M^a Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 1253/2026

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Ignacio Sancho Gargallo, presidente

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D.^a Nuria Auxiliadora Orellana Cano

D. Fernando Cerdá Alberó

En Madrid, a 21 de julio de 2026.

Esta Sala ha visto el recurso de casación interpuesto contra la sentencia n.º 358/2023, de 15 de mayo, dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia (recurso de apelación n.º 1195/2022), como consecuencia de autos de procedimiento ordinario n.º 911/2021, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.

Es parte recurrente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo», representado por la procuradora D.ª Ruth Oterino Sánchez y bajo la dirección letrada del abogado D. Mario Alberto Pomares Caballero.

Es parte recurrida Charcutería Jabugo 2009 S.L., representada por la procuradora D.ª Yolanda Cortajarena Martínez y bajo la dirección letrada del abogado D. Gonzalo José Sever Cereceda.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cerdá Alberó.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. *Tramitación en primera instancia*

1.El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo», representado por el procurador D. Pablo Bustamante Esparza, interpuso demanda el 21 de octubre de 2021 contra Charcutería Jabugo 2009 S.L. y Universal de Frutas y Verduras S.L., para que se dictase sentencia por la que:

«estimando íntegramente la demanda, se contengan los siguientes pronunciamientos:

»Que se declare:

»I. Que la utilización por las demandadas del término "Jabugo" y referencias a "Jabugo" en la oferta y comercialización de productos cárnicos supone una infracción de la denominación de origen protegida "Jabugo", con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

»II. Que las actuaciones de las demandadas descritas en el punto anterior son constitutivas de actos de competencia desleal en los términos de los artículos 5, 6, 12 y 15 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

»Y que se condene a las mercantiles demandadas:

»I. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

»II. A cesar en el uso en el tráfico mercantil del término "Jabugo" en la oferta y comercialización de productos no amparados por la DOP "Jabugo".

»III. A retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal.

»IV. A indemnizar a la actora los daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía de 25.000 € para el caso de Charcutería Jabugo 2009 S.L., y 10.000 € para el caso de Universal de Frutas y Verduras S.L., en concepto de daño moral; así como, en la cuantía de 3.027,36 € en concepto de daño patrimonial, que deberá ser abonada por las codemandadas de manera solidaria.

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

2.La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao y se registró como procedimiento ordinario n.º 911/2021.

3.Universal de Frutas y Verduras S.L., representada por la procuradora D.ª Leyre Cañas Luzarraga, contestó la demanda el 2 de febrero de 2022 y pidió al juzgado que:

«tenga por formulado escrito de contestación a la demanda presentada por Consejo Regulador de la denominación de origen protegida "Jabugo" y, previos los trámites legales oportunos, se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda formulada frente a mi patrocinada, con expresa imposición de las costas del procedimiento a la parte demandante.»

4.Charcutería Jabugo 2009 S.L., representada por la procuradora D.ª Yolanda Cortajarena Martínez, contestó la demanda el 14 de marzo de 2022 y pidió al juzgado que:

«tenga por contestada la demanda en la representación que ostento de la mercantil Charcutería Jabugo 2009 S.L., acuerde, tras los trámites procedentes, dictar en su día sentencia desestimando en su integridad la demanda con expresa imposición de costas al demandante.»

5.El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao dictó la sentencia n.º 257/2022, de 5 de julio, cuya parte dispositiva establece:

«1.- Estimar parcialmente la demanda formulada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jabugo", representada por el procurador D. Pablo Bustamante Esparza, frente a Charcutería Jabugo 2009 S.L., representada por la procuradora D.ª Yolanda Cortajarena Martínez, y Universal de Frutas y Verduras S.L., representada por la procuradora D.ª Leyre Cañas Luzarraga.

»2.- Acordar que Charcutería Jabugo 2009 S.L. retire del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiera materializado la infracción de la denominación de origen protegida "Jabugo".

»3.- Absolver a Charcutería Jabugo 2009 S.L. y Universal de Frutas y Verduras S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

»4.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.»

6.El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» solicitó la aclaración y el complemento de la sentencia, al alegar:

«la necesidad de aclarar el contenido del fundamento tercero: considera esta parte necesaria la aclaración de la sentencia respecto a qué acciones se debe entender estimada la falta de legitimación pasiva de la codemandada Universal de Frutas y Verduras S.L., pues en el fundamento reproducido se utiliza la mención "ambas acciones" y esta impide conocer respecto a qué concretas acciones se debería entender estimada la excepción.

»De otro lado, considera esta parte necesaria la aclaración de si efectivamente la sentencia estima o no la falta de legitimación pasiva respecto a la citada codemandada y con base en qué razonamiento, pues la sentencia contiene pronunciamientos contradictorios respecto a este punto.»

»la necesidad de aclarar y complementar el fundamento cuarto. Se omite un pronunciamiento relativo a la infracción de la DOP "Jabugo" por parte de Charcutería Jabugo 2009 S.L.

»la necesidad de aclarar y complementar el fallo. Los pronunciamientos reproducidos carecen de correspondencia alguna con las pretensiones contenidas en el suplico de la demanda.»

7.Mediante auto de 12 de septiembre de 2022 el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao estimó la solicitud de complemento, en el sentido de:

«corregir los dos siguientes errores gramaticales en la sentencia n.º 257/2022 dictada el día 5 de julio de 2022 en el juicio ordinario n.º 911/2021:

»1. En el tercer fundamento de derecho, penúltimo párrafo, donde dice estimación debe decir desestimación.

»2. En el punto 3 del fallo de la sentencia (absolución), debe eliminarse Charcutería Jabugo 2009 S.L.»

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1.El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» recurrió en apelación la sentencia de primera instancia.

2.La Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia resolvió este recurso mediante sentencia n.º 358/2023, de 15 de mayo, cuyo fallo dispone:

«I.- Estimar el recurso de apelación formulado por el procurador de los tribunales D. Pablo Bustamante Esparza, en nombre y representación de Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jabugo", frente a la sentencia de 5 de julio de 2022, y su auto de aclaración del siguiente 12 de septiembre, dictados por el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao en el procedimiento ordinario n.º 911/2021.

»II.- Revocar la mencionada sentencia, que permanecerá idéntica, excepto en el apartado segundo del fallo, que dirá:

»"2.- Declarar que la utilización por Charcutería Jabugo 2009 S.L. del término «Jabugo» y referencias a «Jabugo» en la oferta y comercialización de productos cárnicos supone una infracción de la denominación de origen protegida «Jabugo», con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, y condenar a tal sociedad a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término «Jabugo» en la oferta y comercialización de

productos no amparados por la denominación de origen protegida «Jabugo», y a retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción».

»III.- Decretar la restitución del depósito consignado para recurrir.

»IV.- No hacer condena al pago de las costas del recurso de apelación.»

3. Universal de Frutas y Verduras S.L. solicitó la aclaración, subsanación y rectificación de la sentencia:

«por adolecer la resolución de una manifiesta incongruencia al desestimarse íntegramente el recurso frente a mi representada y consignarse en su fundamento jurídico octavo que se impondrán las costas a la apelante y, sin embargo, en la parte dispositiva, no se hace condena en costas.»

4. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» solicitó la aclaración y complemento de la sentencia, alegando que:

«Las omisiones y deficiencias señaladas en el presente escrito se refieren a alegaciones sustanciales a la pretensión ejercitada por esta parte, como ha sido justificado, y afectan al derecho de defensa y al derecho a la tutela judicial efectiva de esta parte, reconocidos en el art. 24.1 de la Constitución Española.»

5. Mediante auto de 5 de julio de 2023, la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia estimó las solicitudes de aclaración, en el sentido de:

«I.- Aclarar la sentencia n.º 358/2023, de 15 de mayo, dictada en el rollo de apelación n.º 1195/2022.

»II.- Disponer que el fundamento jurídico 8.º de dicha resolución, en lugar de lo que indica, dirá:

»«38.- A la vista del art. 398.2 LEC, no se hará condena al pago de las costas del recurso de apelación».

»III.- Precisar que el apartado § 12.2 de la sentencia, en lugar de lo que indica, expresará:

»«12.2.- El 7 de mayo de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado solicitud de modificación del Pliego de Condiciones la Denominación de Origen Protegida «Jamón de Huelva» (doc. n.º 4 de la demanda, folios 125 y ss. del tomo I de los autos), recayendo resolución del Ministerio de Agricultura de 30 de julio de 2015 (doc. n.º 5 de la demanda, folios 133 y ss. del tomo I de los autos)».

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» interpuso recurso de casación ante la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia.

El único motivo del recurso de casación fue:

«Único.- La incorrecta aplicación del sistema de protección autónoma que confiere el artículo 13.1 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 a las figuras de calidad agroalimentarias, por considerar el órgano *a quo* que el citado Reglamento no puede servir de fundamento a una pretensión indemnizatoria; por oponerse dicha interpretación a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, conforme a lo previsto en el art. 477.3.I LEC.»

2. La audiencia provincial remitió las actuaciones a esta sala y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en la sala y personadas las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto el 16 de julio de 2025, cuya parte dispositiva señala:

«1.º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jabugo", contra la sentencia n.º 358/2023, de fecha 15 de mayo, aclarada mediante auto de fecha 5 de julio de 2023, dictada por la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 4.ª, en el rollo de apelación n.º 1195/2022, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 911/2021, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao.»

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

4. Por providencia de 2 de junio de 2026 se ha nombrado ponente al que lo es en este trámite y, al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se ha señalado para votación y fallo el día 9 de julio de 2026, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Cuestión controvertida y resumen de antecedentes*



1.La presente controversia jurídica se plantea en relación con una denominación de origen protegida (en concreto, la denominación «Jabugo») y las acciones en defensa del derecho de exclusiva que confiere esta modalidad de derechos de propiedad industrial. La cuestión que se plantea es si, a pesar de la falta de previsión expresa de estas acciones en la normativa europea [Reglamento (UE) n.º 1151/2012, aplicable *ratione temporis*, actualmente derogado por el Reglamento (UE) n.º 2024/1143], se puede ejercitar, como acción o remedio general de la responsabilidad civil extracontractual, la acción de indemnización de daños y perjuicios por la infracción de la denominación de origen protegida (acción prevista también en la Directiva 2004/48/CE), sin que para ello sea necesario acudir a la Ley de Competencia Desleal.

2.Para la resolución del presente recurso de casación interpuesto por la parte demandante, debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

(i)Charcutería Jabugo 2009 S.L. (en adelante, «Charcutería Jabugo») se constituyó el 15 de enero de 2009, y en sus establecimientos utilizaba rótulos que indicaban «Carnicería Charcutería Jabugo».

Universal de Frutas y Verduras S.L. (en lo sucesivo, «Universal de Frutas») se dedica a la venta al por menor de frutas y verduras.

Junto a otros establecimientos que tiene Charcutería Jabugo, ésta compartía con Universal de Frutas, a fin de ahorrar costes, dos locales en la calle Trauko de Bilbao y en la calle Sabino Arana de Amorebieta. Se trataba de dos comercios que trabajaban independientemente: uno era charcutería; el otro, frutería.

(ii)El 7 de mayo de 2009, se publicó en el BOE la solicitud de modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Jamón de Huelva», y el 30 de julio de 2015 recayó resolución del Ministerio de Agricultura.

Posteriormente se modificó tal denominación y pasó a ser D.O.P. «Jabugo». El 11 de noviembre de 2016 se publicó en el DOUE la solicitud de modificación, que fue aceptada por la Unión Europea y se publicó en el DOUE de 7 de marzo de 2017.

(iii)El 23 de octubre de 2019, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» (en adelante, el CRDOP «Jabugo») informó, a través de su defensa letrada, a Charcutería Jabugo sobre el carácter ilícito del uso de la denominación de origen «Jabugo» y le requirió que cesara en esta conducta. Hubo comunicaciones entre las partes, hasta el correo electrónico enviado por el CRDOP «Jabugo» el 16 de octubre de 2020, sin que Charcutería Jabugo cesara en el uso del término «Jabugo», según consta en diversas actas notariales y en un informe de una detective privada.

(iv)El 14 de abril de 2021, la defensa letrada de la CRDOP «Jabugo» solicitó a Universal de Frutas el cese de la conducta infractora. Según consta en la sentencia de apelación, tras este requerimiento Universal de Frutas reclamó a Charcutería Jabugo que retirara unos carteles de vinilo en los que aparecía la palabra «Jabugo», elementos que quitó aquella sociedad tras la marcha de la charcutería.

3.El 21 de octubre de 2021, el CRDOP «Jabugo» interpuso la demanda contra Charcutería Jabugo y Universal de Frutas que ha dado lugar al presente procedimiento.

En esta demanda se pedía al juzgado que: (i) declarase que la utilización por las demandadas del término «Jabugo» en la venta y comercialización de productos cárnicos suponía una infracción de la denominación de origen protegida «Jabugo» [art. 13 Reglamento (UE) n.º 1151/2012] y era constitutiva de actos de competencia desleal (arts. 5, 6, 12 y 15 LCD); y (ii) les condenase a: (1) cesar en el uso en el tráfico mercantil del término «Jabugo» en la oferta y comercialización de productos no amparados por la denominación de origen protegida «Jabugo»; (2) retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción y la conducta desleal; y (3) indemnizar a la actora los daños y perjuicios ocasionados, en la cuantía de 25.000 € para el caso de Charcutería Jabugo, y 10.000 € para el caso de Universal de Frutas, en concepto de daño moral, así como, en la cuantía de 3.027,36 € en concepto de daño patrimonial, que deberá ser abonada por las codemandadas de manera solidaria.

4.El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao (procedimiento ordinario n.º 911/2021). Charcutería Jabugo y Universal de Frutas se opusieron a la demanda y solicitaron su desestimación.

5.El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao dictó la sentencia n.º 257/2022, de 5 de julio, que estimó en parte la demanda del CRDOP «Jabugo» y acordó que Charcutería Jabugo retirase del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiera materializado la infracción de la denominación de origen protegida «Jabugo»; y absolvió a Universal de Frutas de todos los pedimentos deducidos en su contra, sin imposición de costas.



En suma, el juzgado mercantil entendió que Universal de Frutas carecía de legitimación pasiva, que Charcutería Jabugo había infringido los derechos de la actora, y que no era procedente estimar la acción indemnizatoria pretendida.

6.El CRDOP «Jabugo» recurrió en apelación la sentencia de primera instancia con la alegación de que había incurrido en infracciones legales, al no apreciar la legitimación pasiva de Universal de Frutas, al haber desestimado las acciones de competencia desleal y, en especial, la acción indemnizatoria, y al haber incurrido en incongruencia omisiva y falta de exhaustividad en el fallo.

7.La Audiencia Provincial de Bilbao (Sección 4.ª) en su sentencia n.º 358/2023, de 15 de mayo, estima en parte el recurso y revoca la sentencia del juzgado mercantil únicamente en el sentido de declarar que la utilización por Charcutería Jabugo del término «Jabugo» y las referencias a «Jabugo» en la oferta y comercialización de productos cárnicos suponen una infracción de la denominación de origen protegida «Jabugo», con arreglo al art. 13 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012; y de condenar a tal sociedad a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término «Jabugo» en la oferta y comercialización de productos no amparados por la denominación de origen protegida «Jabugo», y a retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción. Sin hacer condena sobre las costas de la apelación.

Como fundamento de su resolución, la audiencia provincial comienza por confirmar la falta de legitimación pasiva de Universal de Frutas, ya que el CRDOP «Jabugo» mantiene la infracción de la denominación de origen protegida, sobre la base del art. 13.1 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 y de los arts. 5, 6, 12 y 15 LCD, con una imputación que desmienten los hechos que la sentencia de instancia considera acreditados.

En cuanto a la desestimación de las acciones de competencia desleal, la audiencia provincial confirma el criterio del juzgado, que se apoyó en la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 451/2019, de 18 de julio, que considera que rige el principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan la denominación de origen protegida y las que disciplinan la competencia desleal, y considera que, en este caso, no procede acoger las acciones sobre esta última materia ejercitadas en la demanda. Recuerda que la jurisprudencia exige algún desvalor añadido a la infracción marcaría para apreciar la competencia desleal. En el caso, con referencia a la cláusula general de deslealtad, el uso que del término «Jabugo» realizaba la charcutería desde antes del registro de la denominación de origen protegida ya ha sido sancionado al apreciar la infracción del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, y no se alega alguna especificidad diversa que constituya acto desleal en el sentido del art. 5 LCD. Tampoco se acreditan conductas o actos distintos del uso mismo del término «Jabugo» que comporten riesgo de confusión (art. 6 LCD). La audiencia provincial tampoco advierte explotación de la reputación ajena: la charcutería usó incorrectamente la denominación de origen y por ello incurre en el ilícito que recoge la sentencia. Pero no se ha alegado o probado que realizara ningún acto distinto del uso mismo del término, que ya es objeto de reproche, que pudiera suponer el aprovechamiento o explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD). Y también rechaza la deslealtad por infracción de normas (art. 15 LCD), puesto que la infracción del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, por el uso de la expresión «Jabugo», ya se ha sancionado, y no puede haber otro reproche jurídico con el mismo fundamento. Por tanto, y con cita de nuevo de la sentencia del Tribunal Supremo n.º 451/2019, «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.»

En cuanto a la acción indemnizatoria ejercitada sobre la base de los arts. 31.1.5.ª y 33.1 LCD, la audiencia provincial confirma su desestimación, al fundarse esta acción resarcitoria en la LCD, y no haberse apreciado la vulneración de la misma. El recurrente alegó que también basó la indemnización pretendida en la infracción de la denominación de origen protegida, y que la sentencia del Tribunal Supremo n.º 451/2019 permite al consejo regulador el ejercicio de las acciones de cesación y de remoción. Sin embargo, la audiencia provincial considera que esta sentencia del Tribunal Supremo no se refiere a la acción indemnizatoria (expresamente regulada en el art. 31.1.5.ª LCD) y que, descartada la existencia de actos de competencia desleal, se debe desestimar igualmente la pretensión indemnizatoria, fundada en el art. 31.1.5.ª LCD. Se ha de justificar el fundamento de esta indemnización, que no puede ser el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, ya que en él no está prevista tal posibilidad.

Por último, la sentencia de apelación sí acoge la alegación de incongruencia omisiva y falta de exhaustividad en el fallo, en cuanto a la declaración que la conducta realizada por Charcutería Jabugo constituye infracción de la denominación de origen protegida, y respecto de la redacción del alcance objetivo de la condena al cese en el uso en el tráfico mercantil de la expresión «Jabugo».

8.El CRDOP «Jabugo» y Universal de Frutas solicitaron aclaración y complemento de la sentencia.

Mediante auto de 5 de julio de 2023, la audiencia provincial aclaró la sentencia en cuanto a la no imposición de costas de la apelación y corrigió un error material.

9.Frente a la sentencia de apelación, el CRDOP «Jabugo» formula un recurso de casación, articulado en un único motivo; y, mediante otrosí, solicita que la sala plantee, en caso de estimarlo oportuno, dos cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia.

SEGUNDO. Motivo único del recurso de casación

1.Planteamiento. Este motivo denuncia «la incorrecta aplicación del sistema de protección autónoma que confiere el artículo 13.1 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 a las figuras de calidad agroalimentarias, por considerar el órgano a quo que el citado Reglamento no puede servir de fundamento a una pretensión indemnizatoria; por oponerse dicha interpretación a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, conforme a lo previsto en el art. 477.3 I LEC.»

El recurrente plantea si la acción de resarcimiento de daños y perjuicios por el uso indebido de una denominación de origen protegida forma parte de las acciones para la protección de este derecho de propiedad industrial que derivan del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, o si no cabe fundamentar esta pretensión indemnizatoria en dicha normativa.

En el desarrollo del motivo el recurrente arguye, resumidamente, que el art. 13 Reglamento (UE) n.º 1151/2012, después de delimitar el ámbito de protección, no contempla de manera expresa un catálogo de acciones que puedan ejercitarse. Sin embargo, considera que la sentencia recurrida conculca el sistema de protección previsto en dicha norma y la doctrina apuntada por la sentencia del Tribunal Supremo n.º 451/2019, de 18 de julio. Asimismo, invoca la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de septiembre de 2021 (asunto C-789/19).

En fin, el recurrente pretende que la sala fije doctrina que establezca que la acción de indemnización forma parte de las facultades del *ius prohibendi* derivado del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 para reaccionar frente a la utilización ilícita de una denominación de origen protegida, por lo que su ejercicio no precisa que se fundamente en una normativa complementaria. O, en caso de respuesta negativa a lo anterior, que la sala indique la normativa en base a la cual se debería fundamentar la acción de indemnización de daños y perjuicios por infracción de una denominación de origen protegida. Y a este respecto, el recurrente sostiene la imposibilidad de hacerlo en acciones de competencia desleal con base en los mismos hechos que fundamentan la infracción del reglamento europeo; y plantea si la necesidad de acudir a una normativa complementaria vulnera el régimen de protección específico contemplado en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 y el objetivo prioritario de garantizar que en todo el territorio de la Unión se respeten de modo uniforme los derechos sobre los nombres que se protejan en ella.

Por ello, en el otrosí tercero de su recurso, el recurrente solicita que la sala remita, si lo estima oportuno, las correspondientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia, sobre estos dos puntos: (i) si pueden ejercitarse las acciones necesarias para hacer efectivo el *ius prohibendi* del derecho de exclusiva, frente a una indebida utilización de la denominación de origen protegida, sin necesidad de que se encuentren expresamente previstas en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012 o en una normativa complementaria; y (ii) si la acción de resarcimiento de daños y perjuicios forma parte de las acciones que es posible ejercitar para la efectiva protección de la denominación de origen protegida, con base en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

2. Resolución del tribunal. Procede estimar el motivo por las razones y con el alcance que exponemos a continuación.

2.1. Marco normativo.

El motivo cuestiona si la acción de resarcimiento de daños y perjuicios causados por la infracción de una denominación de origen protegida deriva del *ius prohibendi* que corresponde a esta modalidad de propiedad industrial, sin necesidad de que dicha acción esté expresamente prevista en su régimen jurídico, o si se ha de acudir a normativa complementaria para el ejercicio de esta acción.

Para su resolución, se ha de partir del marco normativo en el que se protegen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en la Unión Europea. Por economía del lenguaje, nos referiremos al género «indicaciones de procedencia» para aludir indistintamente a las dos especies «denominaciones de origen» e «indicaciones geográficas». Esta normativa europea tiene carácter sectorial, puesto que hay diferentes reglamentos del Parlamento Europeo y del Consejo en función del tipo de producto: productos agrícolas y alimenticios, vinos, productos vitivinícolas y productos vitivinícolas aromatizados, bebidas espirituosas, productos de montaña, productos de las regiones ultraperiféricas, amén de la regulación sobre productos artesanales e industriales.

El presente caso se refiere a la denominación de origen protegida «Jabugo». Su régimen jurídico es el de las indicaciones de procedencia establecido para los productos agrícolas y alimenticios. La disciplina aplicable *ratione temporis* es la contenida en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Este reglamento ha sido derogado por el Reglamento (UE) n.º 2024/1143, de 11 de abril de 2024 [art. 94 Reglamento (UE) n.º 2024/1143], que ha entrado en vigor el 13 de mayo de 2024.

En efecto, el art. 13 (rubricado «Protección») del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 establecía, en su apdo. 1, el alcance de la protección jurídica de esta modalidad de propiedad industrial:

«1. Los nombres registrados estarán protegidos contra:

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

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

»c) cualquier otro tipo 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;

»d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

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

En la actualidad, estas previsiones se recogen en el art. 26.1 Reglamento (UE) n.º 2024/1143, de 11 de abril de 2024, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013, (UE) 2019/787 y (UE) 2019/1753, y se deroga el Reglamento (UE) n.º 1151/2012. En concreto, el ámbito de protección de las indicaciones geográficas se contiene en el apdo. 1 del art. 26 Reglamento (UE) n.º 2024/1143 (precepto rubricado «Protección de las indicaciones geográficas»).

Esta regulación europea sobre la protección de las indicaciones de procedencia no establece un sistema de acciones concretas en defensa del derecho de exclusiva que estas modalidades de propiedad industrial atribuyen a sus beneficiarios.

Sin embargo, de esta circunstancia no cabe extraer conclusiones excluyentes. En los reglamentos europeos que regulan la marca de la Unión Europea y el diseño de la Unión Europea, por más que se contengan previsiones genéricas sobre las acciones, especialmente por violación de los correspondientes derechos, tampoco se establece un catálogo preciso de las concretas acciones y remedios, y se ha de acudir a dichas acciones a través de la remisión que en tales reglamentos se hace a la normativa nacional.

Así ocurre para la marca de la Unión Europea en el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, en el que son muy abundantes las referencias a las acciones por violación de la marca. A esta materia se dedica de manera particular el capítulo X (rubricado «competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas de la Unión»), y en él, particularmente, el art. 124. Pero, insistimos, este Reglamento sobre la marca de la Unión Europea no establece un listado o catálogo de las concretas acciones o remedios que confiere el derecho de exclusiva atribuido a esta modalidad de propiedad industrial. Antes bien, se ha de acudir a estas acciones en virtud de la remisión a la normativa nacional que contempla el art. 129.2 Reglamento (UE) 2017/1001, al indicar: «Respecto de todas las cuestiones en materia de marcas no reguladas por el presente Reglamento, los tribunales de marcas de la Unión correspondientes podrán aplicar el Derecho nacional vigente.»

Lo mismo sucede con la regulación del diseño de la Unión Europea en el Reglamento (CE) n.º 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, modificado por el Reglamento (UE) 2024/2822, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, y que también deroga el Reglamento (CE) n.º 2246/2002 de la Comisión. Su título IX se dedica, asimismo, a la «competencia y procedimiento en materia de acciones legales relativas



a dibujos y modelos comunitarios», y aunque son numerosas las referencias a las acciones por infracción del diseño de la UE (en especial, art. 81), tampoco existe una determinación de las concretas acciones que este derecho de propiedad industrial confiere a su titular. Se ha de acudir también a la remisión a la normativa nacional que prevé el art. 88.2 Reglamento (CE) n.º 6/2002, según la redacción procedente del Reglamento (UE) 2024/2822: «En todas las cuestiones sobre diseños no previstas por el presente Reglamento, los tribunales de diseños de la UE aplicarán el Derecho nacional aplicable.»

Volviendo a la normativa europea sobre las indicaciones de procedencia, el art. 13 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012, aplicable *ratione temporis*, establecía en su apdo. 3:

«3. Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate.

»Con tal fin, los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Estado miembro.

»Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.»

Actualmente esta previsión se recoge en el art. 42.3 Reglamento n.º 2024/1143 (artículo titulado «Verificación y observancia del uso de las indicaciones geográficas en el mercado»).

La normativa española complementaria de esta regulación europea se contiene en la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Su disp. adic. 5.ª claramente determina la aplicación con carácter prevalente de los Reglamentos de la Unión Europea sobre esta materia, «en todo caso y en cuanto no dejen ámbitos o márgenes de apreciación a los estados miembros».

Por cuanto interesa para la resolución de la presente controversia, el art. 16 Ley 6/2015, al referir con carácter indicativo las funciones de las entidades de gestión (o consejo regulador), establece en su letra a), párrafo segundo:

«Ejercer las acciones judiciales o extrajudiciales a su alcance para defender el nombre protegido por la DOP o IGP frente a su utilización ilegítima que constituyan actos de competencia desleal u otros usos indebidos.»

Esta previsión normativa claramente indica la posibilidad de ejercitar acciones en defensa de la denominación de origen protegida frente a las infracciones que constituyan actos de competencia desleal o cualquier otro uso indebido. Entre tales otros usos indebidos se encuentra, obviamente, la vulneración de la protección jurídica que dispensa el ordenamiento [art. 13.1 Reglamento (UE) n.º 1151/2012, actual art. 26.1 del Reglamento (UE) n.º 2024/1143], y que -como modalidad de propiedad industrial- confiere el derecho a prohibir la utilización de la denominación de origen por terceros no autorizados.

2.2. El sistema jurídico de protección, específico y propio, de las indicaciones de procedencia (denominaciones de origen, indicaciones geográficas) y su autonomía respecto de la normativa de competencia desleal.

La protección jurídica de la denominación de origen tiene significación propia y autónoma, y no tiene por qué coincidir con la protección frente a los actos de competencia desleal, ni quedar sometida a los presupuestos, atribución y alcance establecidos en la Ley de Competencia Desleal.

La normativa europea atribuye protección jurídica frente a la diversa tipología de infracciones que se contienen en las cuatro letras del apdo. 1 del art. 13 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 aplicable *ratione temporis* [actual art. 26.1 Reglamento (UE) n.º 2024/1143]. Estas infracciones comprenden: a) cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes; b) cualquier uso indebido, imitación o evocación; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos; y d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

Como ya hemos dicho, la denominación de origen dispone de un sistema de protección europeo, específico y propio, que se aplica con independencia del régimen nacional protector frente a la competencia desleal.

Así lo ha señalado la sentencia del Tribunal de Justicia (Sala 5.ª) en su sentencia de 9 de septiembre de 2021 (asunto C-783/19, «Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y GB», conocida como «Champanillo»). Esta sentencia se refiere a un caso en que la infracción no consistía en el uso comercial directo o indirecto de una denominación protegida en productos no amparados por el registro, sino que se trataba de resolver

si existía infracción por evocación [en aplicación del art. 103.2.b) del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, de 13 de diciembre de 2013, en la redacción aplicable *ratione temporis*, y que ha sido también modificado por el Reglamento (UE) n.º 2024/1143].

En efecto, al determinar la protección jurídica de las denominaciones de origen, la normativa europea establece una enumeración graduada de comportamientos prohibidos, que se basa en la naturaleza de dichas conductas. Así en las dos primeras letras de los referidos preceptos de los Reglamentos europeos [art. 13.1 Reglamento (UE) n.º 1151/2012, art. 103.2 Reglamento (UE) n.º 1308/2013, actual art. 26.1 Reglamento (UE) n.º 2024/1143] se indica el uso directo o indirecto de la denominación protegida [letra a)], y la evocación (junto a la usurpación, imitación, etc.) de la denominación protegida [letra b)].

En relación con el significado de la «infracción por evocación», el Tribunal de Justicia en su sentencia de 9 de septiembre de 2021 (asunto C-783/19, «Champanillo») ha declarado:

«3) El art. 103, apdo. 2, letra b), debe interpretarse en el sentido de que la «evocación» contemplada en esa disposición no está supeditada a la comprobación de la existencia de un acto de competencia desleal, puesto que esta disposición establece una protección específica y propia que se aplica con independencia de las disposiciones de Derecho nacional relativas a la competencia desleal.»

En este sentido se ha expresado esta sala en la sentencia n.º 530/2026, de 8 de abril («Champanillo»), que, para valorar la existencia de evocación, y tras confirmar la correcta apreciación del triple plano de la similitud visual, fonética y conceptual entre el signo controvertido y la denominación de origen protegida, ha concluido:

«en presencia de la denominación controvertida, este consumidor medio se ve inducido a pensar directamente, como imagen de referencia, en los productos amparados por la denominación de origen protegida. Siendo irrelevante en este caso que no haya riesgo de confusión.»

Esta autonomía, respecto a las normas sobre competencia desleal, de la protección que la denominación de origen otorga frente a la infracción por evocación, ha de afirmarse, más si cabe, frente a la infracción por uso directo o indirecto de la denominación protegida, pues ésta comporta una infracción de mayor graduación.

Sobre la determinación de las concretas acciones que cabe atribuir en defensa del derecho de exclusiva que confiere la denominación de origen protegida, esta sala también ha tenido ocasión de afirmar el reconocimiento de las acciones de cesación y de remoción de efectos, sin necesidad de acudir a la normativa de la competencia desleal. Así, lo ha declarado la sala en la sentencia n.º 451/2019, de 18 de julio («Rocinante»), en relación con una demanda en la que sólo se ejercitaban acciones de cesación y de remoción. Esta sentencia declara:

«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.»

A continuación, se recuerda que la denominación de origen protegida por la normativa europea es un derecho de propiedad industrial. Como tal, confiere el derecho de prohibir o impedir su utilización, el *ius prohibendū* derecho de exclusión o de reacción frente al uso indebido de la denominación protegida. Y la sentencia n.º 451/2019 añade:

«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 están 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 prohibendū* 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.»

El criterio de esta sentencia resulta lógico, de modo que para defender el derecho de exclusiva que atribuye esta modalidad de propiedad industrial (la denominación de origen protegida) se puede ejercitar la acción de cesación y la de remoción de efectos, que -insistimos- eran las acciones ejercitadas en aquel caso.

Para el ejercicio de las acciones en defensa del derecho de exclusiva no es necesario que tales acciones se determinen de manera expresa, individualizada y diferenciada en la normativa que regula este derecho

de propiedad industrial. Esta falta de previsión acontece en los Reglamentos europeos de protección de las indicaciones de procedencia. Y también sucede en los Reglamentos de la marca de la Unión Europea y del diseño de la Unión Europea, que no establecen de manera directa este catálogo de acciones, y se ha de acudir a ellas a través de la remisión a la normativa nacional de marcas y diseños.

Y para ejercitar estas acciones tampoco es necesario acudir a la Ley de Competencia Desleal, cuyas acciones no están previstas para la defensa del derecho de exclusiva que otorga la denominación de origen protegida. Precisamente en ello se funda el conocido principio de complementariedad relativa, por la distinta función de la normativa contra la competencia desleal y de la regulación de los derechos de propiedad industrial.

Así pues, en defensa de este derecho de exclusiva, y para poner remedio a las consecuencias de las infracciones de este *ius prohibendi*, se puede acudir a la acción general de protección en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual: la acción de indemnización de daños y perjuicios (art. 1902 CC).

Esta conclusión se refuerza con la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [noción que incluye los derechos de propiedad industrial (art. 1)], con el ámbito de aplicación de su art. 2. El art. 13 de esta Directiva se dedica a la acción de indemnización de daños y perjuicios, y su apdo. 1 establece:

«Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.»

Asimismo, el art. 15 Directiva 2004/48 establece que los Estados miembros garanticen que, en el ámbito de las acciones judiciales incoadas por infracción de un derecho de propiedad intelectual, las autoridades judiciales puedan ordenar, a instancia del solicitante y a expensas del infractor, la publicidad de las correspondientes sentencias.

Por tanto, no resulta necesario plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales que solicita el recurrente.

2.3. Elementos de la acción de indemnización de daños y perjuicios.

Para que esta pretensión resarcitoria prospere, han de concurrir los cuatro requisitos propios de la responsabilidad civil: (i) la conducta (acción u omisión) antijurídica, (ii) la imputabilidad subjetiva de la conducta al infractor (a título de dolo o culpa), (iii) la producción de un daño, y (iv) una relación de causalidad (causalidad de hecho, con el fundamento de la «teoría de la causalidad adecuada», y «causalidad jurídica o imputación objetiva») entre la conducta antijurídica e imputable y el daño.

En cuanto al daño, ha de tratarse de un menoscabo, causado en contravención de una norma jurídica (aquí la normativa europea de protección de las indicaciones de procedencia), que sufre el beneficiario del derecho de exclusiva y del que ha de responder el infractor de este derecho.

En el presente caso, el demandante solicitó que se condenase a las demandadas a la indemnización de daños y perjuicios, tanto en concepto de daño moral, como de daño patrimonial.

2.4. El daño moral no cabe confundirlo con el perjuicio ocasionado al prestigio de la denominación de origen protegida, ni con el desprestigio profesional o empresarial de sus beneficiarios o de la entidad legitimada para ejercitar las acciones en su defensa.

Con carácter general, la jurisprudencia (así, la sentencia de la sala n.º 646/2022, de 5 de octubre, con cita de la sentencia n.º 429/2020, de 15 de julio) define el daño moral como

«aquél que no afecta a los bienes materiales que integran el patrimonio de una persona, sino que supone un menoscabo de la persona en sí misma, de los bienes ligados a la personalidad, por cuanto que afectan a alguna de las características que integran el núcleo de la personalidad, como son la integridad física y moral, la autonomía y la dignidad.»

Esta doctrina jurisprudencial «ha sentado como situación básica para que pueda existir un daño moral indemnizable la consistente en un sufrimiento o padecimiento psíquico, que considera concurre en diversas situaciones como el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, impotencia, zozobra (como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre), ansiedad, angustia, incertidumbre, impacto, quebranto y otras situaciones similares» (de nuevo, la referida sentencia de la sala n.º 646/2022, de 5 de octubre, con cita ahora de la sentencia n.º 445/2019, de 25 de abril).

En el asunto que nos ocupa no se ha acreditado, en absoluto, que haya acontecido ninguna de estas situaciones que comportan la existencia de daño moral, por lo que ha de desestimarse la pretensión indemnizatoria del CRDOP «Jabugo», en concepto de daño moral, en la cuantía de 25.000 € respecto de Charcutería Jabugo y de 10.000 € con relación a Universal de Frutas.

2.5. Además, el demandante solicita la condena al resarcimiento del daño patrimonial por importe de 3.027,36 €, con carácter solidario a las codemandadas Charcutería Jabugo y Universal de Frutas.

El daño patrimonial aflora con claridad, desde el momento en que se ha hecho uso de la denominación «Jabugo», sin tener derecho a hacerlo. Ha existido un perjuicio patrimonial, que en el ámbito de la infracción de los derechos de propiedad industrial abarca también el beneficio o enriquecimiento por parte del infractor por el uso indebido de la denominación «Jabugo».

En este caso, el problema para la estimación de la acción de indemnización de daños y perjuicios radica en la justificación de la imputación subjetiva. Para justificar la concurrencia del elemento de imputación subjetiva del sujeto infractor (la realización de la conducta antijurídica a título de dolo o culpa), en un caso como éste, sería necesario que los demandados conocieran, o razonablemente pudieran conocer, la existencia del derecho de exclusiva. Y esto sólo pudo suceder a partir del momento en que la anterior denominación de origen protegida «Jamón de Huelva» se modificó para pasar a ser «Jabugo»: en concreto, desde la fecha en que la solicitud de modificación fue aceptada por la Unión Europea y se publicó en el DOUE de 7 de marzo de 2017.

El 23 de octubre de 2019, la defensa letrada del CRDOP «Jabugo» informó a Charcutería Jabugo sobre el carácter ilícito del uso de la denominación de origen «Jabugo» y le requirió para que cesara en esta conducta. Sin embargo, Charcutería Jabugo persistió en el uso de este término, como consta en las diversas actas notariales y en el informe de la detective privada aportados. Así pues, concurre la conducta antijurídica e imputable, ya que Charcutería Jabugo era conocedora de la existencia de la denominación de origen protegida «Jabugo», fue requerida para que cesara en su uso y no lo hizo. Por tanto, ha de responder de la indemnización del daño patrimonial que la CRDOP «Jabugo» reclama: 3.027,36 € (que es la suma de los importes de las facturas por las actas notariales y por el informe de la detective privada).

La situación es distinta en el caso de Universal de Frutas. Esta sociedad se dedicaba a la venta al por menor de frutas y verduras, sin perjuicio de que hubiera compartido dos locales con Charcutería Jabugo. Además, el requerimiento de cese por la defensa letrada del CRDOP «Jabugo» se produjo mucho después: el 14 de abril de 2021; y, tras este requerimiento, Universal de Frutas reclamó a Charcutería Jabugo que retirara unos carteles de vinilo en los que aparecía la palabra «Jabugo», elementos que quitó aquella sociedad tras la marcha de la charcutería. De tal forma que de lo acreditado en la instancia se desprende que Universal de Frutas conoció el cambio de denominación de origen, que pasaba a ser «Jabugo», cuando fue requerida para que no se usara este término en los dos locales que compartía con Charcutería Jabugo, y desde entonces se dejó de usar esa denominación.

Por tanto, al no concurrir este elemento de imputación subjetiva en Universal de Frutas, no procede su condena a pagar, de manera solidaria, el daño patrimonial cuya indemnización se pretende.

2.6. Conclusión: respuesta afirmativa a la cuestión planteada.

En suma, esta sala responde afirmativamente a la cuestión planteada por el recurrente, en cuanto a la posibilidad de ejercitar las acciones (entre ellas, la de indemnización de daños y perjuicios) en defensa del derecho de exclusiva que confiere la denominación de origen protegida, frente a un uso indebido de la misma, aunque estas acciones no estén expresamente previstas en la normativa reguladora de esta modalidad de propiedad industrial, y sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.

El recurso de casación se estima en parte, en el sentido de condenar a Charcutería Jabugo a indemnizar al CRDOP «Jabugo», en concepto de daño patrimonial, la cantidad de 3.027,36 €.

TERCERO. Costas y depósitos

1. Al estimar en parte el recurso de casación, la sala acuerda no imponer las costas del recurso a ninguno de los litigantes (art. 398.2 LEC).

2. Se acuerda la devolución del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la disp. adic. 15.ª.8 LOPJ.

FALLO

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

:



1.º Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Jabugo» contra la sentencia n.º 358/2023, de 15 de mayo, dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bizkaia (rollo n.º 1195/2022), que conoció de la apelación de la sentencia n.º 257/2022, de 5 de julio, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao (procedimiento ordinario n.º 911/2021), que se revoca, en el sentido de añadir en el apartado 2 del fallo de esta sentencia (según la redacción procedente de la sentencia de apelación) el siguiente nuevo párrafo:

«Condenar a Charcutería Jabugo 2009 S.L. a indemnizar al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Jabugo", en concepto de daño patrimonial, la cantidad de 3.027,36 €.»

2.º No imponer las costas generadas con el recurso de casación a ninguno de los litigantes.

3.º Acordar la devolución del depósito constituido para recurrir.

Líbrese a la mencionada audiencia provincial 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.