Roj: **STS 2613/2025** - **ECLI:ES:TS:2025:2613**

Id Cendoj: **28079130032025100100**
Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso**
Sede: **Madrid**
Sección: **3**
Fecha: **09/06/2025**
Nº de Recurso: **3209/2022**
Nº de Resolución: **730/2025**
Procedimiento: **Recurso de Casación Contencioso-Administrativo (L.O. 7/2015)**
Ponente: **MARIA PILAR CANCER MINCHOT**
Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **STSJ M 631/2022,**
ATS 10590/2022,
STS 2613/2025

FONDO DOCUMENTAL

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 730/2025

Fecha de **sentencia**: 09/06/2025

Tipo de procedimiento: R. CASACION

Número del procedimiento: 3209/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 27/05/2025

Ponente: Excma. Sra. D.ª Pilar Cancer Minchot

Procedencia: T.S.J.MADRID CON/AD SEC.2

Letrado de la Administración de Justicia: Sección 003

Transcrito por:

Nota:

R. CASACION núm.: 3209/2022

Ponente: Excma. Sra. D.ª Pilar Cancer Minchot

Letrado de la Administración de Justicia: Sección 003

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Tercera

Sentencia núm. 730/2025

Excmas. Sras. y Excmos. Sres.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, presidente

D. Eduardo Calvo Rojas

D. José Luis Gil Ibáñez

D.ª Berta María Santillán Pedrosa

D. Juan Pedro Quintana Carretero

D.ª Pilar Cancer Minchot

En Madrid, a 9 de junio de 2025.

Esta Sala ha visto el recurso de casación registrado con el número 3209/2022 interpuesto por CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** representada por el procurador Dña. Julia Seco Sotelo y bajo la dirección letrada de D. Carlos López Riesco, frente a la **Sentencia** nº 44/2022 de fecha 1 de febrero de 2022 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 395/2020. Ha comparecido como parte recurrida la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y asistida por la Abogacía del Estado.

Ha sido ponente la Excma. Sra. D.ª Pilar Cancer Minchot.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-La representación procesal de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** interpuso el recurso contencioso-administrativo 395/2020 ante la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de junio de 2020 por la que se estima el recurso interpuesto por la mercantil WINES AND COMPANY SLU, anulando la resolución recurrida y acordando la concesión del registro de marca nacional número 4003180,"**TORO** BRAVO" más representación gráfica de un **toro** en movimiento para la clase 33 (vinos).

SEGUNDO. -Dicho recurso contencioso-administrativo fue desestimado por **Sentencia** nº 44/2022 de fecha 1 de febrero de 2022. La misma señala:

"**CUARTO.-**Respecto de las prohibiciones absolutas alegadas toda la argumentación de la entidad recurrente parte de la consideración parcial de la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas, ya que la marca en cuestión no es ***toro***sino ***toro*** *bravo*unido a un gráfico característico que consiste en el animal de lidia.

Por el contrario, la denominación de origen ***Toro***tiene una vinculación de origen geográfica la de la ciudad de **Toro** y de su comarca el Alfoz de **Toro**, como no podía ser de otra manera.

La marca concedida es **Toro** bravo vinculado a su gráfico, que no evoca ni origen geográfico alguno sino al animal de lidia, que además constituye un elemento icónico de la cultura española, completamente diferenciada de la ciudad de **Toro**, conocida por sus vinos, sus monumentos, su historia, y para los juristas por ser la ciudad que albergó e 1505 las cortes que promulgaron el 7 de marzo de dicho año las 83 leyes que constituyen el corpus conocido como las Leyes de **Toro**, pero que en la actualidad no es conocida por albergar ganaderías de **toros** de Lidia; aun cuando en la provincia de Zamora, alguna existe, pero en la comarca de Tierra de Campos. Por ello aun cuando el origen del nombre este en el verraco de **Toro**, y el escudo de la Ciudad, este constituido por un **Toro** y un León, la evocación de la marca **TORO** BRAVO no se asocia can la ciudad de **Toro**, ni con su Alfoz ni con la denominación de origen que protege sus afamados vinos, sino con un animal, el **toro** bravo o de lidia extendido por gran parte del territorio que fue de la Corona de Castilla.

Este, carácter polisémico de la denominación **Toro**, en la que se sustenta la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas ya fue apreciado en la **Sentencia** alegada por el Abogado del Estado dictada el 13 de mayo de 2003 (ROJ: STSJ M *7438/2003* - ECLI: ES:TSJM:2003:7438) en el Procedimiento Ordinario *524/2000*por la sección 5ª de esta Sala en la que se señalaba que...(Y se cita ...)

"La denominación no es **Toro** o "**Toro Toro**", que si podría vincularse la "Denominación de Origen **Toro**» como reconoce la **Sentencia** de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 07 de marzo de 2007 (ROJ: STS 1242/2007 - ECLI:ES:TS:2007:1242) dictada en el Recurso de Casación 4895/2004 sino **Toro** bravo que como reiteramos evoca a un animal y no a una zona geográfica, y aun cuando bravo puede significar *Bueno, excelente, o magnifico, soberbio,*como alega la actora, si se vincula a la expresión **Toro** no evoca tal exclamación, sino a un animal de lidia, caracterizado por su fiereza; como reconoce el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en su tercera acepción *Dicho de un animal: Fiero o feroz.*

Por tanto, al no evocar en el consumidor, la expresión ***toro*** *bravo*una expresión geográfica, excede del campo de protección de la de la Denominación de Origen **Toro** no concurriendo ninguna de las prohibiciones absolutas

alegadas por el «Consejo Regulador de la Denominación de Origen **Toro**» debiendo desestimarse los motivos de impugnación referidos a tales prohibiciones absolutas.

QUINTO. -Y respecto a las prohibiciones relativas conforme al régimen actual el articulo 6 apartado 1° letras a) y b) 1 de la Ley *17/2001,*de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar, la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea renombrada puesto que el artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su redacción establecida por el Real Decreto-ley *23/2018,*de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinadas, y servicios de viaje vinculados establece que "No podrá registrase como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre."

Así pues, como señala la **Sentencia** de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas" ..."

Y se cita doctrina llegando a la conclusión de que:

" Octavo.- En el caso enjuiciado las marcas prioritarias contienen la expresión "**toro**" pero las de la actora están vinculadas a la expresión Denominación de Origen que la concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas incluye la expresión bravo que evoca al animal, lo que es significativo respecto del contenido gráfico pues se incluye una imagen del animal de lidia en tanto que las marcas gráficas de la actora, incluyen la imagen de la escultura del verraco de origen Vetón localizado en la ciudad de **Toro**. Tales circunstancias excluyen la relación de semejanza, pudiendo convivir las marcas enfrentadas, y siendo diferente la relación, fonético gráfico, denominativa, no se hace preciso analizar la relación de semejanza o identidad aplicativa para desestimar el recurso contencioso-administrativo..."

TERCERO.-Notificada la **Sentencia**, se presentó ante dicha Sala escrito por la representación procesal de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** informando de su intención de interponer recurso de casación y, tras justificar en el escrito de preparación la concurrencia de los requisitos reglados de plazo, legitimación y recurribilidad de la resolución impugnada, identificar la normativa a su parecer infringida y defender que concurre en el caso interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en los términos que señala en su escrito, la Sala sentenciadora, por auto de 31 de marzo de 2022 tuvo por preparado el recurso, con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.

CUARTO. -Recibidas las actuaciones en este Tribunal y personados CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** como recurrente y la Abogacía del Estado como recurrida, la Sección de Admisión de esta Sala acordó, por auto de 6 de julio de 2022 lo siguiente:

«Primero. - Admitir el recurso de casación n.º 3209/2022 preparado por la representación procesal del Consejo Regulador de la Denominación de Origen **Toro** contra la **sentencia** n.º 44/2022, de 1 de febrero, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso n.º 395/2020.

» Segundo.- Declarar que la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en determinar si resulta indiferente o no, para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el carácter polisémico de una denominación de origen protegida; en concreto, y por lo que a este recurso de casación interesa, si el hecho de que el nombre "**toro**" que contiene la "D.O. **Toro**" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye o no el que deban tomarse en consideración significativos alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición la palabra "**toro**".

Y se fijan como normas jurídicas que habrán de ser objeto de interpretación el artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; el artículo 2.2 de la Orden de 29 de mayo de 1987 por la que se

reconoce la denominación de origen «**Toro**» y se aprueba el Reglamento de la misma y de su Consejo Regulador; y los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y © n.º 1234/2007; sin perjuicio de que la **sentencia** haya de extenderse a otras cuestiones o normas si así lo exigiere el debate finalmente trabado en el recurso.»

QUINTO.-Por diligencia de ordenación se dispuso la remisión de las actuaciones a esta Sección Tercera para su tramitación y decisión y se confirió a la parte recurrente el plazo de treinta días para presentar su escrito de interposición.

SEXTO.-La representación procesal de CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** evacuó dicho trámite mediante escrito de 20 de septiembre de 2022 y su pretensión es que se fije por esta Sala la siguiente doctrina casacional:

» Conforme lo dispuesto en el art. 87 bis 2) en relación con el artículo 93.1, ambos de la LJCA, esta parte solicita respetuosamente a la Sala:

1º) que con estimación del presente recurso de casación se anule la **sentencia** impugnada, con imposición de las costas del presente recurso a la parte recurrida.

2º) que como consecuencia de la estimación del recurso de casación y la consiguiente anulación de la **sentencia** impugnada, el Tribunal Supremo se sitúe en la posición procesal propia del Tribunal de instancia, y entre al examen del fondo del asunto, confirmando el carácter irrelevante de la polisemia de los nombres protegidos de las DO, procediendo a la resolución del litigio en los términos en que quedó planteado el debate procesal en la instancia;

3º) y en consecuencia estime el recurso contencioso-administrativo interpuesto por esta parte contra la concesión de la marca M4003180 **TORO** BRAVO otorgada por la OEPM, en los términos solicitados en el escrito de demanda consistentes en anular la resolución recurrida, denegar el registro de la marca M 4003180 **TORO** BRAVO, condenar a la administración demandada a estar y pasar por dicho pronunciamiento, condenando en costas a la demandada.»

SÉPTIMO.-Por providencia de 26 de septiembre de 2022 se acordó tener por interpuesto el recurso de casación y en aplicación del artículo 92.5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA), dar traslado a las partes recurridas y personadas para que presentasen escrito de oposición en el plazo de treinta días, lo que efectuó el Abogado del Estado mediante escrito de 31 de octubre de 2022 en el que interesó que:

"Respecto de la pretensión deducida de contrario consideramos, por las razones expuestas en el presente escrito de oposición, que la **sentencia** recurrida es ajustada a derecho y procede su confirmación, con desestimación del recurso de casación. Y en relación con la cuestión doctrinal planteada en el Auto de admisión, propugnamos como doctrina correcta la siguiente: Para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no resulta indiferente el carácter polisémico de una denominación de origen protegida; en concreto, y en lo que interesa a este recurso, el hecho de que el nombre "**toro**" que contiene la "D.O. **Toro**" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, no excluye el que deban tomarse en consideración significados alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición la palabra "**toro**" ".

OCTAVO.-Conclusas las actuaciones y considerándose innecesaria la celebración de vista pública, mediante providencia de 28 de febrero de 2025 se señaló este recurso para votación y fallo el 27 de mayo de 2025 fecha en que tuvo lugar tal acto y se designó Magistrada ponente a la Excma. Sra. Dña. Pilar Cancer Minchot.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto y el planteamiento del recurso de casación

*1.La **Sentencia** recurrida.*

Como se ha anticipado, ha sido objeto de casación la **Sentencia** 44/2022 de 01/02/2022 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso ordinario 395/2020, interpuesto contra la resolución de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 30 de junio de 2020 por la que se estima el recurso interpuesto por la mercantil WINES AND COMPANY SLU, anulando la resolución recurrida y acordando la concesión del registro de marca

nacional número 4003180,"**TORO** BRAVO" más representación gráfica de un **toro** en movimiento para la clase 33 (vinos).

La misma se fundamenta en esencia, en lo que se refiere a la cuestión de interés casacional, en la consideración de que la marca cuyo registro se pretende, apreciada en su conjunto (es decir, todos los vocablos que la componen y el signo gráfico que la acompaña), no evoca una expresión geográfica, sino-siendo polisémica- al **toro** de lidia; y, por tanto, no provoca una evocación de la Denominación de Origen comprendida en el ámbito de protección de esta.

2. Posiciones de las partes.

El recurrente en casación -en esencia y muy resumidamente-, considera en primer lugar infringidos los artículos 24 y 120 de la Constitución Española (CE) y los artículos 33 y 67.1 de la Ley de jurisdicción contencioso administrativa (en adelante, LJCA), por entender que la Sala no se pronuncia sobre la aplicación de los artículos 9.1 y 9.3 de la Ley de Marcas, por lo que incurriría en incongruencia; destacando que estas modificaciones fueron introducidas por el Real Decreto-Ley 23/2018 , y, por tanto, son posteriores a las **sentencias** del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que fundamentan la **sentencia** de instancia.

Por otra parte, señala que infringe el artículo 5.1, subapartados f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y el art. 2.2 de la Orden de 29 de mayo de 1987 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se aprueba el Reglamento de la DO **TORO** y de su Consejo Regulador. Destaca a estos efectos que existe en el caso una identidad aplicativa absoluta entre el producto amparado por la Denominación de Origen y el de la marca aspirante, considerando que, conforme a la normativa comunitaria y Jurisprudencia también comunitaria que cita, "... la normativa que regula la protección de las DO, las sitúa en una posición de prioridad, y más aún, les otorga una función superior, cual es la conservación del patrimonio cultural europeo."

Y que la polisemia no exceptúa de tal protección, añadiendo que "Por otra parte, no debemos obviar que la normativa de aplicación a las DO es de ámbito europeo, y por ello, es en ese territorio en el que tenemos que analizar la cuestión, pues la normativa europea que las regula es de directa aplicación en los Estados miembros, y persigue un trato igual para todos."

A este respecto, dice:

"Debe garantizarse que un ciudadano de cualquier estado miembro, como consumidor, pueda identificar los productos de una DO y los que no lo son, sin tener que efectuar un análisis semántico del elemento denominativo de la marca.

¿Cómo puede si no, garantizarse a un ciudadano de Polonia, o de Letonia, etc, que un vino que contiene la palabra **Toro**, no hace referencia a la DO de vino?. ¿O es necesario que dicho ciudadano necesite conocer si la DO de vinos Rueda (por ejemplo) debe su nombre a una posible relación entre el territorio y el objeto circular que llevan los coches?

¿Y como es posible que haga este ejercicio intelectual, si desconoce el idioma español?

La aplicación del criterio de la **sentencia** obligará a los consumidores europeos a conocer no sólo las características del vino de una DO, sino también el origen semántico del término que da nombre a esa DO. En el caso que nos ocupa, debe, obligatoriamente conocer si, el termino **TORO** que da nombre a la DO, guarda relación o no con el animal; si el territorio (o población en este caso) al que pertenece dicha DO debe su nombre al animal o no.

Lo razonable es pensar que el ciudadano europeo, que no conoce el idioma español, al identificar la palabra "**Toro**" en la marca de adverso, no haga un análisis sobre si la presencia del dibujo del animal, y del adjetivo "bravo", implica que refiriéndose al animal, el vino no tenga nada que ver con la DO **TORO**; ni tenga que averiguar si la denominación del territorio que da nombre a la DO, guarda nexo causal con el animal. Simplemente pensará, sin mayor reflexión que el vino identificado con la marca infractora pertenece, o puede pertenecer (que ya sería suficiente) a la DO **TORO**. El público se refiere a las marcas por su elemento verbal ...

Además, aplicando el criterio de la **sentencia**, debería admitirse el uso del nombre de una DO que, en otro idioma diferente al de origen, se escriban exactamente igual, y tengan otro significado, pues no habría razones para impedir el registro de una marca (para un producto idéntico) que contenga el nombre protegido de la DO, pero que al pertenecer a una de las 24 lenguas oficiales de la UE, tengan un significado propio, que no guarde relación con el que identifica a la DO.

O, de otro lado, también podría registrarse si, traducido el nombre de la DO, se inserte dicho nombre en la marca de un producto intentando referirse a otro significado alternativo..."

Entiende que se incurre en uso directo y en evocación de la denominación de origen protegida, considerando igualmente que es engañosa respecto de la procedencia del producto, y se refiere con carácter especial a la STGUE de 13 de abril de 2011, asunto T-358/09 y STGUE de 28 de septiembre de 2017, asunto T-206/2016; que, en el ámbito de la marca comunitaria, sostuvieron la interpretación que ahora defiende respecto de la irrelevancia del carácter polisémico del vocablo que conforma la denominación de origen "**Toro**", protegiendo en consecuencia precisamente la que ahora nos ocupa.

Procediendo a pedir que se fije como doctrina, en definitiva, el carácter irrelevante de la polisemia de los nombres protegidos de las Denominaciones de Origen.

-Por otra parte, el Abogado del Estado, en representación del recurrido, y respecto de la incongruencia, considera que no puede apreciarse a la vista de nuestra doctrina, que exige para su apreciación que se solicite de forma previa complemento de **sentencia**, y subsidiariamente considera, analizando la fundamentación jurídica, que no se incurrió en tal vicio de la **sentencia**.

En cuanto al fondo (también en esencia) se apoya en nuestra doctrina establecida en las **Sentencias** de 20-11-2020 RCA 6495/2019, 17-12-2020 RCA 7586/2019 y 12-4-2021 RCA 4413/2020, mencionadas por el auto de admisión, que entiende otorgan "relevancia expresa a esa posible polisemia, al tener en cuenta que si el elemento geográfico tiene a la vez otras acepciones o significados, la marca que contiene ese elementos podrá acceder al registro, si razonablemente se puede concluir que no induce a error en al consumidor respecto del origen geográfico."

Y, en el caso concreto, considera que la evocación directa, a la vista del signo en su conjunto, claramente remite al animal (**toro** de lidia) y no al sitio geográfico del que toma su nombre la Denominación de Origen **Toro**, no existiendo ni error ni evocación, con cita -entre otras- de la **Sentencia** del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en el asunto C-56/2016, Port Charlotte, que entiende análogo.

Añade consideraciones sobre la posible inducción a error de otros consumidores de la Unión Europea, esencialmente que "Lo más normal es que el logotipo del **toro** remita a los consumidores a España, a la cultura española, y no a una denominación geográfica, salvo que se trata de consumidores versados, buenos conocedores del sector, en cuyo caso, no es fácil que se vean inducidos a error."

Y recuerda nuestra doctrina, que reserva al Tribunal de instancia la valoración de si existe riesgo de error o confusión entre los signos distintivos registrados o cuyo registro se pretende.

Acabando por solicitar que se fije como doctrina, según hemos anticipado:

"Para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no resulta indiferente el carácter polisémico

de una denominación de origen protegida; en concreto, y en lo que interesa a este recurso, el hecho de que el nombre "**toro**" que contiene la "D.O. **Toro**" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, no excluye el que deban tomarse en consideración significados alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición la palabra "**toro**". "

SEGUNDO. - Sobre el marco normativo aplicable.

La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en la redacción aplicable "ratione temporis", señala:

"Artículo 5. Prohibiciones absolutas.

1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

...c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

...f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas."

Recordemos que antes de la reforma introducida en este artículo por el Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre, y que entró en vigor el 14 de enero de 2019, el apartado h) se refería a *"Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen*

vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verda-dero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas."

Siendo de interés que la exposición de motivos de la Ley 17/01 de Marcas señala,respecto de la prohibición recogida en el art. 5.1 h) en esta redacción anterior, que se trata de *" ... la introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando no induzcan a error."*

Con este Real Decreto-Ley se traspuso la DIRECTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, cuyo artículo 4 señala:

"Motivos de denegación absolutos o causas de nulidad absoluta

1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

...

j)las marcas excluidas de registro en virtud del Derecho de la Unión o de los acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a las denominaciones tradicionales de vinos;"

Y el artículo 9 de la Ley de Marcas, señala:

" Otros derechos anteriores.

1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:...

c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

...3. Además, se denegará el registro de la marca en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al Derecho nacional que establezcan la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, concurran las siguientes condiciones:

a) Se hubiera presentado ya una solicitud de denominación de origen o de indicación geográfica de conformidad con la legislación de la Unión o del Derecho nacional antes de la fecha de solicitud de registro de la marca o de la fecha de la prioridad reivindicada para la misma, a condición de que dicha denominación de origen o indicación geográfica quede finalmente registrada.

b) Dicha denominación de origen o indicación geográfica confiera a la persona autorizada, en virtud de la legislación aplicable para ejercer los derechos que se derivan de la misma, el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior."

Igualmente, se añade el apartado 3 por el art. 1.6 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre.

Por otra parte, la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, señala:

"Artículo 13. Protección.

De conformidad con la protección ofrecida por la normativa de la Unión Europea:

1. Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.

2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. La protección se aplica contra cualquier uso indebido, imitación o evocación e implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen geográfico, la naturaleza o las características esenciales de los productos en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.

3. Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de productos de similar especie o servicios, a los que no les haya sido asignado el nombre y que no cumplan los requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos de expresiones como «tipo», «estilo », «imitación» u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo «producido en...», «con fabricación en...» u otras análogas.

4. Los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

comercialización de productos comparables no amparados por ellas. A estos efectos, los nombres objeto de una DOP o IGP están protegidos frente a su uso en nombres de dominio de internet que consistan, contengan o evoquen dichas DOP o IGP.

5. No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas."

..."

En cuanto a normativa de la Unión Europea, el Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº1234/2007, aplicable al vino, señala:

"Artículo 102

Relación con las marcas registradas

1. El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se contemple en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII se:

a) rechazará cuando la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o indicación geográfica y la denominación de origen o la indicación geográfica reciba posterior-mente la protección, o

b) suprimido.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101, apartado 2, una marca de aquellas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que haya sido solicitada, registrada o se haya establecido mediante el uso de buena fe, en los casos en que así lo permita el derecho aplicable, en el territorio de la Unión bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996 podrá seguir utilizándose o renovándose a pesar de la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación de la marca registrada establecidas en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) o en el Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo (2).

En tales casos, se permitirá la utilización de la denominación de origen protegida o de la indicación geográfica protegida, junto con las marcas registradas pertinentes.

Artículo 103

Protección

1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:

i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola 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

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Unión con arreglo al artículo 101, apartado 1."

Debemos aclarar que, pese a ser citado en la **Sentencia** de instancia, no se aplica el REGLAMENTO (CE) No 510/2006 DEL CONSEJO de 20 de marzo de 2006 sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, cuyo Considerando 7 destaca que se aplica "...sin perjuicio de la normativa comunitaria ya existente referente a los vinos y las bebidas espirituosas." Y cuyo artículo 1, referido al ámbito de aplicación, señala que "No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los productos del sector vitivinícola, excepto los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas."

Sin embargo, ello no reviste mayor trascendencia, como veremos, en tanto que la regulación aplicable al caso es similar a la citada por la instancia.

El marco normativo se completa con el Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012 , sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; citado por la recurrente y derogado en este momento actual por el artículo 94 del Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El mismo señala en sus Considerandos:

"18) Los objetivos específicos que se persiguen con la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas son asegurar a los agricultores y productores unos ingresos equitativos por las cualidades y las características de un producto determinado o de su método de producción, y ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa."

Y recoge en su texto:

"TÍTULO II

DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

Artículo 4

Objetivo

Se establece un régimen de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas para ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica:

a)asegurándoles una remuneración justa por las cualidades de sus productos;

b)garantizando a los nombres de esos productos, como derechos de propiedad intelectual, una protección uniforme en todo el territorio de la Unión;

c)proporcionando a los consumidores información clara sobre las propiedades que confieran valor añadido a dichos productos.

... Artículo 6

Carácter genérico y conflictos con nombres de variedades vegetales y razas animales, con homónimos y con marcas

1. Los términos genéricos no se registrarán como denominaciones de origen protegidas ni como indicaciones geográficas protegidas.

2. Tampoco podrá registrarse como denominación de origen ni como indicación geográfica ningún nombre que entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y que pueda así inducir a error al consumidor en cuanto al verdadero origen del producto.

3. Todo nombre propuesto para su registro que sea total o parcialmente homónimo de otro nombre que ya esté inscrito en el registro establecido en virtud del artículo 11 no podrá registrarse a menos que en la práctica puedan distinguirse suficientemente las condiciones de uso tradicional y local y la presentación del homónimo registrado en segundo lugar y del que ya esté inscrito en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores involucrados y de no inducir a error a los consumidores.

No se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacta por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son realmente originarios los productos de que se trate.

4. Los nombres que se propongan para su registro como denominaciones de origen o indicaciones geográficas no podrán registrarse cuando, a la vista de la reputación y notoriedad de una marca y del tiempo durante el

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

que esta se haya venido utilizando, dicho registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto.

... Artículo 13

Protección

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.

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

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.

Artículo 14

Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas

1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica.

Se anulará cualquier marca que se registre en contra de lo dispuesto en el párrafo primero.

El presente apartado será de aplicación no obstante lo dispuesto en la Directiva 2008/95/CE .

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, toda marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, pero que haya sido solicitada, registrada o establecida por el uso -si tal posibilidad está prevista en la legislación de que se trate- de buena fe dentro del territorio de la Unión antes de la fecha en que se haya presentado a la Comisión la solicitud de protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica, podrá seguir utilizándose y renovándose a pesar del registro de esa denominación o indicación, siempre que no exista ningún motivo para su anulación o revocación en virtud del Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (22), o en virtud de la Directiva 2008/95/CE . En estos casos, se permitirá el uso conjunto de la denominación de origen protegida o de la indicación geográfica protegida y de la marca correspondiente."

TERCERO. - La decisión de la Sala.

1.Sobre la pretendida incongruencia en que incurriría la ***Sentencia*** *de instancia*

Comencemos por señalar que esta infracción, que se plantea no como única, sino como complementaria de las infracciones sustantivas que fundan esta casación (y, por tanto, no es obstáculo para aducirla que no se haya pedido complemento de **sentencia**, conforme a nuestra doctrina), no puede ser apreciada. Así, cabe entender del conjunto de razonamientos jurídicos expresados por la instancia que se da respuesta a la pretendida infracción del artículo 9 de la Ley de Marcas, en tanto que su contenido, sobre todo en su párrafo 3, se remite directamente a la protección otorgada a las denominaciones de origen en el Derecho de la Unión Europea, y, como hemos visto, este recoge la protección frente al riesgo de evocación, que es precisamente lo analizado por esta **Sentencia** impugnada.

Como señala la **Sentencia** del Tribunal Constitucional 211/2003, existe incongruencia omisiva cuando se olvida enjuiciar alguna de las pretensiones del actor; pero ello no puede confundirse con la falta de respuesta específica a las meras alegaciones, sobre las cuales no se exige una contestación judicial explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente con una respuesta global genérica (según los términos que utilizaba la **Sentencia** del TC de 15-4-96 EDJ 1996/1725).

Por lo que no apreciamos la concurrencia de esta infracción.

2. Sobre el fondo

2.1 Marco general de enjuiciamiento

Esta Sala ha de determinar si resulta indiferente o no, para la aplicación de las prohibiciones absolutas del artículo 5.1.f), g) y h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, el carácter polisémico de una denominación de origen protegida; en concreto, y por lo que a este recurso de casación interesa, si el hecho de que el nombre "**toro**" que contiene la "D.O. **Toro**" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye o no el que deban tomarse en consideración significativos alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición la palabra "**toro**".

En este punto, reformularemos la cuestión, pues entendemos que debe ponerse el acento en que es la polisemia de uno de los términos integrantes de la marca aspirante la que debe analizarse a los efectos de determinar si puede obstaculizar su acceso al registro.

Debemos comenzar por señalar que nuestra Jurisprudencia ha reconocido ampliamente la protección marcaria de las denominaciones de origen (como derivada de nuestra normativa, de la normativa europea de aplicación directa, así como la internacional), al resolver sobre la registrabilidad de aquellas marcas en cuya composición se incluyen signos indicativos de una denominación geográfica coincidente con la zona de producción delimitada por la Denominación de Origen, analizando también la cuestión de la eventual polisemia de los términos enfrentados.

Así, en la **Sentencia** 3925/2010, de 16 de julio, cas. 1894/2009, interpretando la redacción precedente del artículo 5.1 h) de la Ley de Marcas, señalamos (con cita de numerosa doctrina precedente):

"....estimamos que la Sala de instancia ha incurrido en una interpretación inadecuada del artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, que establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos «que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas», al estimar procedente la inscripción de la marca solicitada número 2.687.714 "LA PALMA BLANCA" (denominativa), que designa bebidas alcohólicas, con excepción de cervezas, en la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, en la medida que esta declaración contradice el sistema de protección de las denominaciones de origen en el sector vitivinícola, pues el distintivo cuestionado evoca una indicación geográfica de procedencia de una determinada clase de vinos D.O. La Palma, que puede inducir a error al consumidor.

En efecto, aunque los términos utilizados en la configuración de la marca aspirante "LA PALMA BLANCA" aludan a una especie o variedad vegetal propia del área mediterránea, característica, como es notorio, de la ciudad de Elche, relacionada con las palmeras datileras, no podemos ignorar su significado etimológico indicativo de procedencia geográfica (ciudad de Palma o isla de La Palma) y que, a la vez, informa de la naturaleza y las características de determinados productos elaborados con la palma blanca, por lo que resulta de aplicación la prohibición absoluta de registro, establecida en el artículo 5.1 h) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, en relación con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino , en cuanto que consideramos que los productos reivindicados (bebidas alcohólicas) pueden asociarse indebidamente a los vinos amparados por la Denominación de Origen La Palma, que se encuentra protegida conforme a lo dispuesto en la Orden de la Consejería de Agricultura y Alimentación del Gobierno de Canarias de 16 de febrero de 1994, por la que se reconoce la Denominación de Origen de Vinos "La Palma" y se aprueba su Reglamento y el de su

Consejo Regulador, y en la Orden de ratificación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 17 de junio de 1994, por ser el término "PALMA" el elemento mas característico del signo controvertido, que contribuye a individualizarlo y el que capta de forma preferente la atención del público.

A estos efectos, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con la protección jurídica de las marcas que designan productos del sector vitivinícola, amparadas en el reconocimiento de Denominaciones de Origen, con la finalidad de preservar efectivamente los derechos de los consumidores a una adecuada elección del producto ofrecido, en aras de impedir que se produzca confusión, respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto.

*En la **sentencia** de esta Sala jurisdiccional de 25 de octubre de 2002 (RC 6082/1996), cuya fundamentación reprodujimos en la **sentencia** de 5 de marzo de 2009 (RC 2784/2007), declaramos:*

*«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 definirlas (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 "Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda" pueden utilizar la denominación propia de su procedencia vinícola de calidad.*

*A idéntica conclusión nos lleva la toma en consideración de la interpretación realizada por el T.J. (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). 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.».*

*Y en la **sentencia** de esta Sala jurisdiccional de 13 de marzo de 2008 (RC 3720/2005), dijimos:*

«Al analizar si la negativa a la inscripción de las nuevas marcas es, en este caso, conforme a derecho debemos examinar el artículo 81 del Estatuto del Vino (y las disposiciones concordantes del Reglamento de la denominación de origen "Ribera del Guadiana") en sintonía con el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas de 1988 . El segundo de dichos preceptos, como es bien sabido, prohíbe de modo absoluto el registro de los signos que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios, mención esta última que es la que importa a los efectos del recurso.

La razón de ser de ambas prohibiciones legales es análoga, pues, aun cuando la marca tiende a informar primordialmente sobre la procedencia empresarial del producto mientras que la denominación de origen lo hace desde la perspectiva geográfica (completada por la referencia a un determinado nivel de calidad característica de

la zona), en la prohibición absoluta de registro de los signos que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de los productos confluye el mismo designio que inspira el artículo 81 del Estatuto del Vino. En definitiva, se trata de dar prioridad a los derechos de los consumidores potencialmente inducidos a confusión respecto de la procedencia geográfica de un determinado producto amparado por el signo registrado.

La aplicación conjunta de los dos preceptos mencionados no puede hacerse de un modo mecánico o automático, como si la mera inclusión -en una marca aspirante a su protección registral- de cualquiera de las referencias geográficas o toponímicas comprendidas en una denominación de origen (comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de producción) hubiera inexorablemente de ser rechazada en virtud del artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Por el contrario, cuando aquella inclusión no constituya el elemento clave de la marca ni su factor identificativo más destacado y el componente geográfico o toponímico tenga, a la vez, otras acepciones relevantes o significados históricos, artísticos o conceptuales que sobrepasen la mera dimensión territorial del vocablo, en estos supuestos, decimos, será lícito acceder al registro de la marca si razonablemente se puede concluir que ésta no inducirá a error al consumidor respecto del origen geográfico del producto. No entrará en juego para tales supuestos la prohibición inserta en el citado artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas .

Debemos añadir, finalmente, que la inclusión de determinados datos o elementos geográficos inspira igualmente otras prohibiciones absolutas de registro como son las comprendidas en las letras c) y h) del mismo artículo 11.1 de la Ley 32/1988 : no cabe la inscripción de las marcas "que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...]" (letra c) ni de aquellas que "reproduzcan o imiten la denominación [...] de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización" (letra h). Ninguna de ambas prohibiciones ha sido considerada en la ***sentencia*** *ni tratada en el recurso de casación, que debe limitarse a examinar si concurrían las circunstancias determinantes de la aplicación del artículo 11.1 letra f) de la citada Ley 32/1988 .».*

En suma, apreciamos que la ***sentencia*** *recurrida infringe la doctrina de esta Sala del Tribunal Supremo expuesta en la* ***sentencia*** *de 6 de julio de 2004 (RC 1117/2001), que, en relación con la registrabilidad de aquellas marcas en cuya composición se incluyen signos indicativos de una denominación geográfica coincidente con la zona de producción y crianza de vinos delimitada por la Denominación de Origen, afirmamos:*

«Así las cosas es indiscutible que se conculca el artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas , que ha sido erróneamente aplicado por la Sala de instancia. Dicho precepto prohíbe las denominaciones "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 efecto, la marca concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para vinos consiste, como hemos visto, en una denominación geográfica de una zona productora de vinos, lo que hace natural atribuir dicho origen a los vinos que ostenten semejante denominación. Esta natural y lógica asociación de que los vinos denominados Ribera del Duratón procedan de esa zona geográfica incurre en una doble infracción del citado apartado 11.f) de la Ley de Marcas. Por un lado, porque en ningún caso se ha acreditado que los vinos con esa denominación vayan a proceder efectivamente de dicha zona y, de no ser así, supondría llamar a engaño al consumidor que legítimamente podría esperar que dichos vinos procedieran de esa zona. Y, por otro lado, tiene razón la parte actora cuando denuncia la posible confusión con los vinos protegidos por la denominación de origen "Ribera de Duero", puesto que como está acreditado y reconoce la ***Sentencia*** *impugnada el Duratón transcurre en gran parte por dicha zona.*

A este respecto es preciso rechazar las razones esgrimidas por la ***Sentencia*** *de instancia para rechazar que pueda producirse esta confusión prohibida por la Ley. La afirmación de que el río Duratón no puede asociarse por cualquier persona de cultura media con la denominación Ribera de Duero, cuando el citado río Duratón es afluente del río Duero y transcurre en parte por la zona protegida por dicha denominación, no pasa de ser una afirmación apodíctica e irrazonable. Y, en segundo lugar, debe recordarse que, a la inversa de lo que se sostiene en la* ***Sentencia****, la fama o notoriedad de una marca no puede operar en sentido de atenuar la protección de la misma con el argumento de su propia recognoscibilidad por parte de los consumidores, lo que constituiría un efecto perverso de la notoriedad, sino al contrario, reforzando la protección. Y siendo comúnmente aceptada, como la propia* ***Sentencia*** *recoge, la notoriedad de la denominación de origen Ribera de Duero, ello debe redundar en el reforzamiento de su protección y, por consiguiente, en la necesidad de rechazar una marca que describe vinos que, por suscitar una evidente confusión sobre su posible procedencia de la misma zona geográfica, pudiera conducir al consumidor a la equivocada conclusión de que pertenezcan a la citada denominación de origen.*

A todo lo cual es preciso añadir el interés público que esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones en la protección de las denominaciones de origen (***Sentencia*** *de 29 de septiembre de 1.990 , entre otras).».*

*En consecuencia con lo razonado, al estimarse el segundo, el tercer y el cuarto motivos de casación formulados, declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por el Letrado del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias en representación de la Administración Pública de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS contra la **sentencia** de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, de 9 de febrero de 2009, dictada en el recurso contencioso-administrativo 97/2008 , que casamos."*

También la **Sentencia** 3700/2014, de 26 de septiembre, cas. 508/2013, de modo similar, o la de 5 de mayo de 2009, cas. 2784/2207, trataban de la protección marcaria de las denominaciones de origen. Cierto es que esta, como las citadas en la oposición (esencialmente, la 1568/2020 y la 498/2021, y todas las que allí se indican), interpretaban esencialmente el artículo 5.1 g) de la Ley de Marcas, por lo que su fundamentación y fallo se referían únicamente al riesgo de error para el consumidor entre una marca que pretendía ser registrada y el nombre que identificaba en cada caso la denominación de origen. Pero la **Sentencia** 3925/2010, que hemos citado extensamente, interpretaba el 5.1 h), si bien en su redacción precedente, que como vemos, introduce una protección marcaria para la denominación de origen incluso al margen del eventual error en que se pueda inducir al consumidor. Aunque no era aún aplicable a los supuestos allí enjuiciados la modificación introducida en nuestra Ley de Marcas por el Real Decreto 23/2018- dictado en trasposición de una Directiva europea, que refuerza la remisión al Derecho de la Unión como fuente de protección de las denominaciones de origen en su relación con las marcas-, el sentido de nuestro fallo debe ser similar al marcado por aquellas resoluciones, por lo que seguidamente se verá.

Sentado lo anterior, y a la vista de la extensa normativa que regula la cuestión y la multiplicidad de infracciones alegadas por el recurrente, entendemos , por aplicación del principio de "lex specialis", que la relación entre la denominación de origen y la marca que aspira a ser registrada debe ser examinada, en primer lugar, a la luz de la normativa referida específicamente a la protección marcaria de las denominaciones de origen; solo si se revelara que esta no ha sido quebrantada, cabría indagar en la aplicación de otras prohibiciones de índole más genérica que pudieran resultar de aplicación al caso.

Ello significa que nuestro examen, al margen de cómo haya sido enunciada la cuestión en el auto de admisión, debe centrarse en la interpretación de los artículos 5.1 h) y 9.3 de la Ley de Marcas y de los artículos 13 y 14 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, a la luz de la protección otorgada por los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) 1308/2013, que no se apartan en este punto sustancialmente de la protección otorgada por el ya citado Reglamento (UE) 1151/2012 en sus artículos 13 y 14 ya citados.

En el análisis de esta normativa no podemos olvidar, como marco de interpretación teleológica, que la finalidad de las denominaciones de origen protegidas es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares. Y finalidad última de la protección especial de que gozan las denominaciones de origen incluye, sí, pero va más allá de la protección de los derechos del consumidor: se protege la reputación de la propia denominación de origen, y, a través de esta protección reputacional, se protege el interés de los productores que han invertido esfuerzos para garantizar la calidad que se espera de los productos que llevan legalmente estas indicaciones; se garantiza una competencia no falseada que respete las inversiones económicas realizadas por los productores que sujetan su producción a la regulación establecida para la denominación de que se trate; se potencia la calidad de los productos y adicionalmente, se protegen valores inmateriales de la cultura europea.

Tal finalidad se deriva con toda claridad de nuestra Ley 6/2015, así como del Considerando 18 y artículo 4 del Reglamento (UE) 1151/2012, y ha sido reiteradamente subrayada por nuestra doctrina y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (p ej, **Sentencia** del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de ese Tribunal de 8 Sep. 2009, C-478/2007 o **Sentencia** de 7 de junio de 2018, C-44/2017, referida a las indicaciones geográficas protegidas, pero igualmente aplicable al caso).

Podemos concluir que nuestro Derecho otorga a las denominaciones de origen una protección especial o reforzada. Y la reforma introducida en nuestra Ley de Marcas por el Real Decreto-Ley 18/2023 no hace sino abrazar sin ambages esta dimensión ultranacional de la protección de la denominación de origen. Dimensión que, como veremos, tiene gran trascendencia en la resolución de este proceso.

Sentado lo anterior, y comenzando con el análisis interpretativo de la cuestión, el artículo 13.5 de la Ley 15/2006 *("No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas")*establece una enumeración graduada de comportamientos prohibidos, de modo similar al artículo 13 del Reglamento (UE) 1151/2012, y el artículo 103 del Reglamento 1308/2013; así lo ha

aclarado respecto de la protección otorgada por la normativa comunitaria la **Sentencia** del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 Mayo de 2019, C-614/2017 (Denominación de Origen Queso Manchego), con cita de la dictada en el C-44/2017 (que interpreta el Reglamento derogado por el Reglamento (UE) 1151/2012, pero con similar redacción en lo que nos ocupa).

Ello significa que basta la "evocación" (incluida en el 13.5 de nuestra Ley 6/2015, y ahora en el apartado 13.1 b) del Reglamento (UE) 1151/2012 y 103. 2 c) del Reglamento 1308/2013), -analizada en la **Sentencia** aquí impugnada-, para que exista prohibición absoluta de registro, sin necesidad de entrar a analizar si concurren otras formas de aprovechamiento reputacional que se contemplan en los preceptos citados. Pese a ello, dejemos aquí apuntado que, aunque el recurrente denuncia el supuesto de hecho como infractor, no solo de este apartado c) del artículo 103. 2 c) del Reglamento 1308/2013, sino también del a) referido al uso directo o indirecto de la denominación de origen protegida, entendemos , con la Jurisprudencia de la Unión Europea que este precepto incluye en este apartado a) solo aquellos casos en que el elemento identificador controvertido sea idéntico; lo que no sucede en nuestro caso, al acompañarse el vocablo "**toro**" de un adjetivo y de una imagen gráfica que no son propias del nombre registrado por la denominación de origen.

2.2. De la interpretación del concepto "evocación" como prohibida en protección de la denominación de origen

Por lo expuesto con antelación, nos centraremos en la protección que otorga el artículo 13.5 de la Ley 6/2015 frente al registro de marcas noveles que *"...evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquellas"*;y 5.1 h) y 9.3 de la Ley de Marcas, que remiten al artículo 103.2 c) del Reglamento (UE) 1308/2013 , y que protegen a la denominación de origen frente a "toda ... evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos" .

Y la interpretación de qué haya de entenderse por "evocación" se deriva de nuestra Jurisprudencia ya citada, y la doctrina de nuestra Sala de lo Civil (como la sentada en la **Sentencia** 451/2019, de 11 de julio,en la protección de la Denominación de origen protegida «Queso manchego») , que no se aparta de la interpretación hecha por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea al analizar los instrumentos normativos europeos ya citados o sus precedentes. De esta Jurisprudencia podemos extraer los siguientes extremos, relevantes para dar satisfacción a la cuestión que nos ocupa:

1º.- Un supuesto que puede propiciar la evocación es aquel en que el término utilizado para designar un producto incorpore en alguna parte el nombre de una denominación de origen protegida (como sucede en nuestro caso con "**toro**"), como resulta de las **Sentencias** de este Tribunal de 16 de julio de 2010, cas. 1894/2009; de 26 de septiembre de 2014, cas. 508/2013; de 5 de mayo de 2009, cas. 2784/2007 , o de 20 de noviembre de 2020, cas. 6495/2019; y la **Sentencia** del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 Mayo de 2019, C-614/2017.

2º-La evocación se produce cuando la visión del nombre del producto trae directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por la denominación registrada, sin que baste que se genere cualquier tipo de asociación (como, en el ámbito europeo, ha señalado la **Sentencia** de 2 de mayo de 2019, C-614/2017, Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, que cita la de 4 de marzo de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, apartado 25 y la **Sentencia** de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, apartado 51).

3º-Hay evocación aunque no haya confusión o error en el consumidor: no solo en nuestra Ley de Marcas se desvinculaba el supuesto del 5.1 h) -en su redacción anterior- del error, sino que se trata de doctrina constante de los Tribunales de la Unión (como ejemplo, **Sentencia** de 14 Sep. 2017, C-56/2016, que cita otras muchas).

4º-El término de referencia para apreciar si hay riesgo de evocación (o, como dice la Jurisprudencia europea, para valorar la reacción presumible del consumidor) debe ser el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz; pero este término de referencia no puede limitarse al consumidor español. El ámbito territorial para el que se pretende la protección de la marca aspirante es indiferente a estos efectos, pues la protección que otorga la denominación de origen tiene una proyección ultranacional, y no se puede excluir como hipótesis la comercialización, en otros países fuera de España, del producto amparado por la marca aspirante (para el ámbito comunitario lo ha dicho con rotundidad la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por ejemplo en la **Sentencia** de 7 de junio de 2018, C-44/2017, en relación con la protección de las indicaciones geográficas referidas a los vinos, doctrina que entendemos es de aplicación también a la protección de las denominaciones de origen; y la ya citada **Sentencia** de 2 de mayo de 2019, C-614/2017, referida esta sí a denominaciones de origen, que resolvió la tercera cuestión que se le planteaba, referida al

concepto de evocación, con referencia al consumidor europeo, incluidos los consumidores del Estado miembro donde se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la denominación de origen protegida).

-Pues bien, y a la vista de lo expuesto, podemos ya apreciar cómo la **Sentencia** de instancia, aunque realice un análisis de la evocación para contemplar la concurrencia de prohibición absoluta de registro en nuestro caso, no ha tenido en cuenta en modo alguno el extremo que hemos enumerado como 4º, es decir, la precepción del consumidor fuera de España. El análisis que realiza la **Sentencia** se centra, explícitamente, en las percepciones del consumidor español: esto es manifiesto respecto del análisis del término en riesgo de ser evocado, la ciudad de **Toro** (que está en la raíz de la Denominación de Origen Protegida), pues entiende que el consumidor estará informado de que tal ciudad es " conocida por sus vinos, sus monumentos, su historia, y para los juristas por ser la ciudad que albergó e 1505 las cortes que promulgaron el 7 de marzo de dicho año las 83 leyes que constituyen el corpus conocido como las Leyes de **Toro**, pero que en la actualidad no es conocida por albergar ganaderías de **toros** de Lidia; aun cuando en la provincia de Zamora, alguna existe, pero en la comarca de Tierra de Campos." Y de allí extrae la consecuencia de que " Por ello aun cuando el origen del nombre este en el verraco de **Toro**, y el escudo de la Ciudad, este constituido por un Taro y un León, la evocación de la marca **TORO** BRAVO no se asocia can la ciudad de **Toro**, ni con su *Alfo*zni con la denominación de origen que protege sus afamados vinos, sino con un animal, el **toro** bravo o de lidia extendido por gran parte del territorio que fue de la Corona de Castilla."

No hace falta mayor análisis en este momento para apreciar que la **Sentencia** incurre en el error interpretativo de referirse solo al consumidor español en su análisis del riesgo de evocación. Error, además, no pequeño, pues es especialmente relevante para valorar la trascendencia de la polisemia de los términos enfrentados, como seguidamente veremos.

Lo que es fundamento suficiente para estimar el recurso y casar la **Sentencia** de instancia.

3.3. Sobre la polisemia del término que se pretende registrar

En el marco de lo anteriormente expuesto pasaremos a analizar la incidencia del carácter polisémico de la denominación de origen y de uno de los vocablos integrantes de la marca que se pretende registrar.

Señalemos que, como hemos anticipado, la **Sentencia** de instancia yerra al tomar en consideración únicamente la percepción del consumidor español en su análisis sobre la incidencia del carácter polisémico del término que se pretende registrar, lo que es suficiente para casarla. Pero la formulación de la cuestión de interés casacional nos obliga a concretar la aplicación de las consideraciones expuestas sobre evocación y polisemia al caso enjuiciado.

Recordemos, por lo expuesto en el epígrafe anterior, que lo primero que ha de excluirse es el riesgo de evocación, es decir, si es presumible que la visión del nombre del producto traiga directamente a la mente del consumidor, como imagen de referencia, el producto amparado por la denominación registrada; y esto siempre con el parámetro del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz que, además y como resulta de nuestra Jurisprudencia, no es cualquiera, sino el público de referencia, normalmente destinatario o adquirente de estos productos, en este caso, de vinos.

En este contexto, no llegaremos a decir con carácter general, como pretende el recurrente, que el carácter polisémico del término coincidente entre la marca novel y la denominación de origen protegida sea completamente irrelevante en todos los casos: puede ser relevante, pues podría en hipótesis no existir riesgo de evocación, pero solo si el consumidor normalmente destinatario de estos productos fuera capaz de comprender tal polisemia; y, adicionalmente, comprendiéndola, quedase descartado a la luz de las circunstancias concurrentes que la primera imagen que evoca la visión de la marca fuera la del nombre protegido por la denominación de origen, sino otra correspondiente a tal significado alternativo.

Así resulta del asunto citado en la oposición a esta casación y resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su **Sentencia** de 14 de Septiembre de 2017, C-56/2016, en que, para apreciar tanto si existía uso directo como evocación entre "PORT CHARLOTTE" y la denominación de origen que protegía los vinos de Oporto, se atendió a la diferencia del producto, y a que:

"... el signo PORT CHARLOTTE, leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, será comprendido por el público pertinente como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer un nexo directo con la denominación de origen "PortoË® o "PortË® o un vino de [Oporto]. Según alega [Bruichladdich], ello es tanto más cierto ya que el término "charlotteË® constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida, que atrae inmediatamente la atención del público pertinente. Éste no advertirá el elemento "portË® como un elemento distinto o disociable del elemento "charlotteË®, sino como un calificativo directamente ligado a dicho término, que transmite el men-saje de que la marca discutida se refiere

a un lugar situado en la costa o al borde de un río. Esa apreciación es válida para todo consumidor medio de la Unión que tenga conocimientos al menos básicos del inglés o de una lengua romance.»"

Pero, en nuestro caso, y a diferencia del asunto tratado en la referida **Sentencia** del Tribunal europeo, entendemos que el riesgo de evocación existe, por las razones siguientes: el vocablo principal de la marca aspirante (el núcleo del sintagma nominal), "**Toro**" (elemento que ocupa la posición más importante en el signo que se pretende registrar), es idéntico al protegido por la denominación de origen; el producto para el que se pretende el registro es de la misma clase que el protegido; y, sobre todo, el consumidor medio no español no tiene por qué conocer todos los términos de la polisemia. Es decir, podría entenderse que el consumidor medio incluso no español conoce que la palabra "**toro**" designa a un animal, dado su carácter simbólico de la cultura española (y dado que en el caso, se acompaña incluso de la palabra "bravo" y de una imagen al efecto); pero lo que no puede pedirse a tal consumidor medio es que comprenda el otro significado del término polisémico, es decir, comprenda que la denominación de origen "**Toro**" no tiene relación alguna con el animal, sino que toma su nombre de una localidad o lugar geográfico donde la existencia de tal animal es irrelevante, y que es famosa por otras causas.

Por ello, no puede excluirse el riesgo de evocación: no puede excluirse en modo alguno que el público no español destinatario de estos productos (un público que suele ser especializado en el sentido de conocedor del sector) , que conozca la denominación de origen y se enfrente a una marca que, para designar un producto igual o similar, contiene el mismo vocablo como elemento denominativo principal ("**toro**"), asocie directamente el producto de esta marca con una indicación geográfica de procedencia amparada por la denominación de origen; puesto que, insistimos, no tiene por qué conocer la circunstancia, que constituye eminentemente un saber nacional, de que la denominación de origen no guarda relación (o esta es remota) con el animal.

Esta asociación podría, incluso, llevar a error al consumidor sobre el origen geográfico del producto; pero lo cierto es que resulta innecesario analizar el riesgo de error si hay riesgo de evocación que aproveche de la reputación del producto protegido.

CUARTO.- Fijación de doctrina jurisprudencial

Conforme a los razonamientos jurídicos expuestos, esta Sala, dando respuesta a las cuestiones planteadas en este recurso de casación que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, declara, en interpretación de los artículos 5.1 h) y 9.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y los artículos 13.2 y 5 de la Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico; en relación con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº1234/2007; y con los artículos 13 y 14 del el Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (derogado en este momento actual por Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo):

1º- Que el carácter polisémico de un término integrante de una marca aspirante debe valorarse, para la aplicación de las prohibiciones absolutas establecidas para la protección una denominación de origen protegida, en atención a la percepción del consumidor medio destinatario de tales productos, no solo del español.

2º-.Para apreciar el riesgo de evocación en el caso de que el término utilizado para designar un producto incorpore en alguna parte el nombre de una denominación de origen protegida, ha de valorarse si es presumible que la visión del nombre del producto traiga directamente a la mente del consumidor medio destinatario de tales productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (incluido el consumidor no español), como imagen de referencia, el producto amparado por la denominación registrada; teniendo en cuenta que hay evocación aunque no haya confusión o error en el consumidor.

3º-En concreto, y por lo que a este recurso de casación se refiere, el hecho de que el nombre "**toro**" que contiene la "D.O. **Toro**" pueda referirse a una indicación geográfica protegida, excluye que deban tomarse en consideración significativos alternativos a la hora de decidir sobre el registro de una marca aspirante que utilice en su composición la palabra "**toro**", cuando esté destinada a la comercialización de los mismos productos o similares, y resulte que "**toro**" es el vocablo principal de la marca aspirante; en atención al riesgo de evocación de la denominación de origen protegida, por parte un consumidor medio (incluido el consumidor no español), que no tiene por qué comprender todos los significados alternativos de este sustantivo ni la falta de relación entre ellos.

QUINTO. Sobre la estimación del recurso de casación y del recurso contencioso-administrativo

En atención a lo expuesto, casada la **sentencia** y dado que la resolución recurrida había resuelto la posibilidad de inscripción en atención al carácter polisémico de la denominación "**toro**", pero sin atender a la percepción del consumidor medio con inclusión del consumidor no español, y al riesgo de evocación que existe, solo cabe estimar el recurso contencioso de conformidad a lo expuesto, y anular la resolución recurrida.

SEXTO- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no procede **la**imposición de las costas causadas en el presente recurso de casación; sin que se haga tampoco imposición de las costas de instancia, al tratarse de una cuestión que generaba dudas de Derecho, como queda de manifiesto por la admisión de esta casación.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido una vez fijada en el fundamento jurídico cuarto de esta **sentencia** la doctrina jurisprudencial relativa a la interpretación de los artículos 5.1 h) y 9.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y los artículos 13.2 y 5 de la Ley 6/2015, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico; en relación con el artículo 4 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; los artículos 102 y 103 del Reglamento (UE) Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº1234/2007; y con los artículos 13 y 14 del el Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (derogado en este momento actual por Reglamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo y del Consejo):

Primero. - Declarar haber lugar al recurso de casacióninterpuesto por la representación procesal del CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN **TORO** contra la **Sentencia** 44/2022 de 01/02/2022 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso ordinario 395/2020, que casamos.

Segundo.- Estimarel recurso contencioso-administrativo, anulando la resolución recurrida.

Tercero.- No efectuar expresa imposición de las costas procesalescausadas en el presente recurso de casación, ni en la instancia.

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

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ