



Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451
FAX: 938294458
N.I.G.: 0801947120198012729

Recurso de apelación 2729/2021 -1

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen:Juzgado de lo Mercantil nº 06 de Barcelona

Procedimiento de origen:Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) 1092/2019

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012272921

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012272921

Parte recurrente/Solicitante: CONSELL REGULADOR
DO QUALIFICADA PRIORAT

Parte recurrida: PRIORATO DE RAZAMONDE, S.L.

Cuestiones.- Denominación de origen PRIORAT/PRIORATO.

SENTENCIA NUM.526/2022

Ilmos. Sres. Magistrados:

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

MANUEL DIAZ MULLOR

MARTA CERVERA MARTINEZ

En Barcelona a veintidos de marzo del dos mil veintidos

Parte apelante:Consell Regulador DO Qualificada Priorat

Parte apelada:Priorato de Razamonde, S.L.

Resolución recurrida:Sentencia

Fecha: 30 de junio de 2021

Demandante: Consell Regulador DO Qualificada Priorat

Demandado:Priorato de Razamonde, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:





“Que debo desestimar y desestimo la demanda interpuesta por CONSELL REGULADOR DO QUALIFICADA PRIORAT contra PRIORATO DE RAZAMONDE, S.L. debo desestimar y desestimo la demanda, con expresa en costas a la actora.”

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 10 de febrero de 2022.

Es ponente la Ilma. Sra. Marta Cervera Martinez

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia.

1. El Consell Regulador DO Qualificada Priorat interpuso demanda de juicio ordinario contra Priorato de Razamonde, S.L. ejercitando acciones de infracción de la denominación de origen Priorat/Priorato y acción de infracción marcaria de las que son titulares, marcas españolas mixtas nº 2.839.483 “DOQ Priorat” y nº 2.625.784 “Consell Regulador de la D.O.Q. Priorat”, y de la marca notoria no registrada PRIORAT sobre la base de los siguientes hechos:

1º) Que la demandada hace uso de la denominación Priorato de Razamonde en (i) su denominación social (ii) como nombre comercial identificativo de la bodega elaboradora de vinos de la Denominación de Origen (DO) Ribeiro, (iii) como marca de vinos tinto y blanco de la DO Ribeiro; y (iv) como nombre de dominio en la página web: www.prioratoderazamonde.com, tal y como resulta de los docs. 19 a 21 de la demanda.

2º) Que tales usos suponen una infracción de su Denominación de Origen Qualificada (DOQ) Priorat/Priorato por cuanto el signo Priorato de Razamonde de la demandada reproduce la DOP además de que la evoca y se aprovecha de su reputación.





3º) También insiste en que la denominación de la demandada genera riesgo de confusión con los signos distintivos de la actora por lo que interesa la declaración de infracción marcaria y que se le prohíba a la demandada el uso del signo infractor en atención a lo dispuesto en la normativa reguladora de la DOP y artículo 34 de la Ley de Marcas.

4º) Precisa la actora en su demanda que tales conclusiones no pueden verse desvirtuadas por la concesión a la demandada de la marca europea Priorato de Razamonde, tras su oposición en la Oficina Europea de Patentes y Marcas, por cuanto en aquella resolución solo se tuvieron en cuenta las marcas nacionales de la actora y no la DOQ de la que es titular.

Por todo ello suplica que:

“SE DECLARE:

1º).- *Que la utilización por parte de la demandada de la denominación "PRIORATO DE RAZAMONDE" (cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen), como marca para distinguir un vino, como nombre comercial, como denominación social y como nombre de dominio, todos ellos relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos, constituye una vulneración de la Denominación de Origen Protegida "PRIORAT" o "PRIORATO" cuya defensa corresponde a la parte actora.*

2º).- *Que la utilización por parte de la demandada de la denominación "PRIORATO DE RAZAMONDE" (cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen) como marca para distinguir un vino, como nombre comercial, como denominación social y como nombre de dominio, todos ellos relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos, constituye además una vulneración de los derechos de exclusiva que la actora ostenta sobre las distintas marcas reseñadas en el Hecho Segundo de la demanda y cuyo elemento esencial es la denominación "PRIORAT", así como de la marca notoria no registrada "PRIORAT".*

Y, en su consecuencia, SE CONDENE a la demandada

1º).- *A estar y pasar por las anteriores declaraciones.*





2º).- A cesar, no iniciar ni reanudar, en la utilización de la denominación "PRIORATO DE RAZAMONDE", cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen:

(i) como marca para distinguir un vino o cualquier bebida alcohólica, bien sea aplicado a botellas o envoltorios de tales vino o bebida, o en su publicidad u otros documentos mercantiles y comerciales, incluida en páginas web o redes sociales;

(ii) como nombre comercial para identificar actividades relacionadas con la elaboración y/o comercialización de vino o cualquier bebida alcohólica, bien sea aplicado a botellas o envoltorios de tales vino o bebida, o en su publicidad u otros documentos mercantiles y comerciales, incluida en páginas web o redes sociales; y

(iii) como denominación social y nombre de dominio, asimismo relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos o cualquier bebida alcohólica.

3º).- A retirar a su costa, del tráfico económico, todos las botellas de vino, etiquetas y demás documentos que incorporen el signo "PRIORATO DE RAZAMONDE", en poder de la demandada o de sus proveedores o revendedores y que aún no su hubieren vendido al consumidor final, procediendo, también a su costa, a la destrucción de tales productos, elementos, documentos o soportes.

4º).- A abstenerse de solicitar en el futuro cualquier marca con efectos en la Unión Europea o cualquiera de sus países miembros que incluya la denominación "PRIORAT" o "PRIORATO", o por otro confundible con ellos o que lo evoque en tanto en cuanto subsistan los derechos de la actora sobre el signo "PRIORAT" en la forma que sea.

5º).- A la modificación de la denominación social PRIORATO DE RAZAMONDE S.L., eliminando de la misma el término PRIORATO y adoptando otra que no incorpore un signo similar o que lo evoque de cualquier forma.

6º).- Al pago de las costas del presente procedimiento."

2. La demandada se opuso a las pretensiones de adverso con los siguientes argumentos:





1º) La marca Priorato de Razamonde no hace mención a la comarca del Priorat, sino a la jurisdicción del prior, siendo muy corriente en el sector de los vinos la utilización de antiguas jurisdicciones como parte de su nombre, como por ejemplo los términos “Señorío”, “Condado” o “Abadía” sin que exista confusión alguna entre las diferentes DO donde se utilizan por diferentes bodegas.

2º) Niega la existencia de una marca de vinos notoria no registrada denominada “Priorat”, como se alega en la demanda, puesto que de la prueba aportada de contrario no consta la existencia de ningún producto o servicio que se corresponda con la marca “Priorat”. Y en todo caso, de la documentación aportada resulta que la marca “Priorat” solo es conocida en el sector de la industria vinícola y no por todo el público al que irían dirigidos los vinos (mayores de 18 años bebedores).

3º) Se niega igualmente que pueda existir riesgo de confusión ni con la DOQ, ni con las marcas de la actora (DOQ Priorat/ Consell Regulador de la D.O.Q. Priorat) ni con una marca notoria no registrada Priorat por cuanto el consumidor al ver la palabra “Priorato” acompañada por “de Razamonde” asociarán el signo con un término común en la comercialización de vinos y no con la Denominación de Origen Priorat.

4º) Se indica que la demandada es titular de la marca de la Unión Europea 15620099: “Priorato de Razamonde”, para productos de la clase 33, habiéndose desestimado la oposición de la actora a la concesión de dicha marca por entender la oficina que no concurría riesgo de confusión.

3. La sentencia desestima la demanda con imposición de costas al actor con el siguiente razonamiento:

“Pues bien, acreditado que la DOQ PRIORAT constituye una indicación geográfica en el sentido del artículo 2, apartado 3º, del Reglamento (UE) núm. 251/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados así como la marca a su favor; siguiendo las enseñanzas de la STJUE de 2 de mayo de 2019 (C-614/17, asunto “Queso Manchego”), en la que se analiza que la evocación de una denominación de origen protegida puede producirse mediante el uso de signos





figurativos; siguiendo la STJUE de 4 de marzo de 1999 (C-87/1997, asunto "Gorgonzola") así como la de STJUE, Tribunal General, de 9 de febrero de 2017 (T-696/15, asunto "Vega Sicilia"), en la que se reiteró que debe denegarse el registro de una marca de vinos que incluye una indicación geográfica que ampara vinos de distinto origen; considero que no ha quedado probada la reproducción o evocación, más o menos intensa o relevante, de la denominación de origen o de la indicación geográfica de PRIORAT o DOQ PRIORAT en el nombre comercial PRIORATO DE RAZAMONDE, no apreciando tampoco que la misma pueda causar confusión alguna en el consumidor".

4. La sentencia es recurrida por la parte actora sobre la base de los siguientes argumentos:

1º) Aclara, en primer lugar, que la acción ejercitada se basa en la infracción de su título de denominación de origen calificada (DOQ) por parte de la demandada, y que la invocación de sus marcas se hizo de forma accesoria y *ex abundantia*. Tras exponer la normativa reguladora de la DO Priorat aclara que la protección, tal y como resulta del Registro de Denominaciones de Origen de la Unión Europea, se hace asimismo extensiva al término castellano Priorato.

2º) Según al recurrente la utilización del signo Priorato, con el añadido artificioso de Razamonde, conlleva una infracción del ámbito de protección de la DOP Priorat/Priorato en la medida que la marca de ese vino contiene esa DOP además de que la evoca y se aprovecha de la reputación de la DOQ. Reitera la existencia de riesgo de confusión en el consumidor que creará erróneamente que el vino de la denominación Priorato de Razamonde proviene de la DOP Priorat/Priorato cuando no es así (aunque en su etiqueta se haga referencia a otra DOP: Ribeiro) y que la mera utilización del signo Priorato en relación con un producto vitivinícola está expresamente prohibida por la normativa relativa a las DOP.

5. La demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia por sus propios fundamentos.

SEGUNDO. Hechos y posición de las partes

6. La sentencia de instancia de instancia parte de los siguientes hechos probados:





“1. La parte actora, es titular de las siguientes marcas (documentos 10 y 11 portados por la actora junto con su demanda):

□ Marca nacional M2625784(X) - CONSELL REGULADOR DE LA D.O.Q. PRIORAT, para las clases y productos: 33 vinos, espirituosos y licores, 32 mostos elaborados con uva del priorat, 30 vinagre de vino del priorat y 29 uva del priorat en conserva.



ONSELL REGULADOR DE LA D.O.Q.
PRIORAT

□ Marca nacional M2839483(6) - DOQ PRIORAT para clases y productos: 33 vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza).

DOQ

PRIORAT para todos los productos registrados (documento 5 – informe de detective - aportado por la parte actora).

2.- La utilización por la demandada del nombre de PRIORATO DE ROZAMONDE en un vino que comercializa (no controvertido).

3.- La demanda NO utiliza la palabra PRIORAT ni DOQ PRIORAT (en catalán) sino la de PRIORATO (en castellano) y, además, lo hace de forma compuesta PRIORATO DE ROZAMONDE (no controvertido).

4.- En el sector vitivinícola es costumbre añadir a las nombres de vinos, denominaciones de antiguas jurisdicciones, siendo dichas denominaciones utilizadas por distintos empresarios (documento 1 a 6 aportado contestación de la demanda)”.

7. A la vista del material probatorio obrante en autos es interesante tener en cuenta, además, los siguientes hechos probados:

1. El Priorat (Priorato en castellano) es una comarca catalana reconocida por la elaboración de vinos de excelente calidad que cuenta con su Denominación de Origen Calificada (“Qualificada”, en catalán), por ello se suele utilizar el





anagrama “DOQ” que muchas veces acompaña la mención “Priorat” o “Priorato” (doc. 2 de la demanda).

2. La denominación de origen Priorat/Priorato se remonta a 1932, en 1954 se promulga el primer Reglamento de la Denominación de Origen Priorat/Priorato y será en el año 2000 cuando obtiene la mención de Denominación de Origen Calificada (doc. 2, 4, 5 y 6 de la demanda).
3. El vigente Reglamento de la Denominación de Origen Calificada Priorat/Priorato se aprueba en la Orden ARP/188/2006, de 18 de abril, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (se publica en el BOE nº 162, de 6/07/2009 por Resolución de 8/05/2009 de la Dirección General de Industria y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) (doc. 1 de la demanda).
4. La parte actora tiene inscrita la DOP Priorat / Priorato en el Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la Comisión de la Unión Europea, y que la designación protegida es tanto la designación catalana “Priorat”, como la castellana “Priorato” (doc. 9 de la demanda).
5. La actora es titular de dos marcas mixtas:
 - Marca nacional M2625784(X) - “Consell Regulador de la D.O.Q. Priorat”, para las clases y productos: 33 vinos, espirituosos y licores, 32 mostos elaborados con uva del Priorat, 30 vinagre de vino del Priorat y 29 uva del Priorat en conserva solicitada el 2 de diciembre de 2004 y fecha de concesión 19 de mayo de 2005 y
 - Marca nacional M2839483(6) – “DOQ Priorat” para clases y productos: 33 vinos, licores y otras bebidas alcohólicas (excepto la cerveza) solicitada el 30 de julio de 2008 y fecha de concesión 27 de enero de 2009 (doc. 10 y 11 de la demanda).
6. La OEPM ha denegado dos marcas, “Clos Priorat” y “Prior Art”, por ser incompatibles con la DOP Priorat (doc. 18 de la demanda).
7. Priorato de Razamonde, S.L. es una empresa elaboradora de vinos con viñas en Ourense (Galicia) incluida dentro del ámbito geográfico de la Denominación de Origen Ribeiro.
8. La demandada viene utilizando el signo Priorato de Razamonde (i) como parte integrante de su denominación social Priorato de Razamonde S.L., (ii) como nombre comercial identificativo de la bodega elaboradora de vinos de la DO Ribeiro, (iii) como marca de unos vinos tinto y blanco de la DO Ribeiro; y (iv) como nombre de dominio en la que tiene su página web: www.prioratoderazamonde.com (doc. 19 a 21 de la demanda).





9. La demandada es titular de la marca europea nº 15620099 “Priorato de Razamonde”, para productos de la clase 33, habiéndose desestimado la oposición de la actora a la concesión de dicha marca por entender la oficina que no concurría riesgo de confusión (Resolución de la División de Oposición de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) de 16 de noviembre de 2017 y Resolución de la Segunda Sala de Recursos de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO) de 15 de noviembre de 2018 (documentos 18 y 19 de la contestación a la demanda).

TERCERO. Del régimen jurídico de las denominaciones de origen.

8. A nivel europeo y en materia de protección de las denominaciones de origen debemos destacar dos reglamentos, el Reglamento nº 1151/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, aplicable a los restantes productos agrícolas al margen de los vitivinícolas y respecto de la protección específica de los productos vitivinícolas el Reglamento nº 1308/2013/UE 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.

9. Este último Reglamento, en su artículo 103 hace referencia específica al régimen de protección de las denominaciones de origen vinculadas a productos vitivinícolas. El artículo 2.2 dispone que:

“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 al consumidor acerca del verdadero origen del producto.”(resaltado añadido)**

El Reglamento n.º 1308/2013, como recuerda el considerando 49 de la STJUE de 9 de septiembre de 2021, asunto C-783/19, tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas que llevan una indicación geográfica registrada con arreglo a dicho Reglamento presentan, debido a su procedencia de una zona geográfica concreta, determinadas características particulares y ofrecen, por lo tanto, una garantía de calidad debido a su procedencia geográfica, a fin de permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan, como contrapartida, mayores ingresos y de impedir que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de dichos productos (sentencia de 20 de diciembre de 2017, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 38 y jurisprudencia citada).

10. A nivel estatal debemos citar la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra autonómico, que prevé en su artículo 13:

“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 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”. (resaltado añadido)

El artículo 32.d) de la Ley 6/2015 prevé como infracción grave la utilización, cuando no se tenga derecho a ello, de indicaciones, nombres, nombres comerciales, marcas, símbolos o emblemas que hagan referencia a los nombres amparados por una DOP o IGP, o que, por su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos o con los signos o emblemas que sean característicos, puedan inducir a confusión sobre la naturaleza, calidad u origen geográfico de los productos agrarios y alimentarios, aunque vayan precedidos por los términos «tipo», «estilo», «género», «imitación», «sucedáneo» u otros análogos.

11. A nivel autonómico contamos con la Ley 15/2002, de 27 de junio, de ordenación vitivinícola, en cuyo artículo 5 regula el régimen de protección insistiendo (apartado 2) que *la utilización de las denominaciones de origen y de los nombres a que se refiere la presente Ley está reservada exclusivamente a los*





productos que disfruten del correspondiente derecho de uso. En el artículo 7 delimita el ámbito de la protección de la denominación de origen en términos similares a la regulación estatal y europea.

12. También debemos citar, respecto de la propia DOQ Priorat, el Reglamento de la Denominación de Origen Calificada Priorat/Priorato en cuyo artículo 2, apartado 4, prohíbe la *“utilización en otros vinos, de los nombres, las marcas, los términos, las expresiones y las firmas que, por su similitud fonética o gráfica con los protegidos, puedan inducir a confusión con los que son objeto de este Reglamento aunque vayan precedidos de los términos «tipo», «estilo», «cepa», «embotellado en», «con bodega en» y otras expresiones análogas.*

Y recuerda que (artículo 27.2) sólo puede aplicarse la Denominación de Origen Calificada Priorat a los vinos que proceden de bodegas inscritas en los registros correspondientes que hayan sido producidos y elaborados de acuerdo con las normas exigidas en este Reglamento y que cumplan las características analíticas y organolépticas que deben caracterizarlos. Y solo las firmas inscritas en esta DOP pueden hacer uso de la Denominación de Origen en publicidad, documentación, etiquetas y embalajes (artículo 27.3).

CUARTO. DOP “Priorat”/”Priorato” versus “Priorato de Razamonde”.

13. La cuestión jurídica objeto del presente procedimiento reside en si la comercialización por la demandada de un vino con el signo Priorato de Razamonde (además del resto de usos acreditados como denominación social, nombre comercial y nombre de dominio) supone una infracción de la DOP Priorat/Priorato al incorporar su nombre.

14. Considera la actora que concurre infracción evidente de su DOP en todas las modalidades previstas en el art. 103.2 del Reglamento nº 1308/2013, puesto que bien puede entenderse que supone un uso comercial directo o indirecto al reproducir íntegramente el nombre de la misma para productos comparables y se aprovecha de la reputación de los vinos de la DOP (apartado a), bien que imita o evoca la DOP (apartado b), bien que es una indicación engañosa en cuanto a la procedencia, origen o características del vino de la DOP (apartado c), o que estamos en presencia de un signo similar confundible con la DO (apartado d). Además considera que añadir la denominación Razamonde en nada altera esta conclusión puesto que es un paraje de una pequeña población gallega pero que no existe un previo Priorato de Razamonde.





15. Por su parte, la demandada mantiene que su denominación no hace mención a la comarca del Priorat ni es confundible con la DOP sino que se refiere a la jurisdicción del prior siendo habitual en el sector de los vinos la utilización de antiguas jurisdicciones como parte de su nombre. Además alega que de prohibirse el uso de su denominación se estaría quebrantando el principio de buena fe del artículo 7 CC.

16. Ya hemos visto que el artículo 103.2 del Reglamento nº 1308/2013 regula diferentes modalidades de infracción de las DOP protegiéndolas frente a diferentes comportamientos, en primer lugar hace referencia a que estarán **protegidas de 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* (apartado a). También están **protegidas de 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 (apartado b) así como de **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 (apartado c). Finalmente el apartado d) añade la **protección frente a cualquier otra práctica que pueda inducir a error** al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

17. Respecto del uso comercial directo o indirecto debemos destacar la interpretación del TJUE en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021, asunto C-783/19, entre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y GB, donde precisa que la prohibición alcanza a toda denominación que desde el punto de vista fonético o visual sea idéntica a una DOP o muy similar:

37 *Pues bien, el artículo 103, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1308/2013 persigue **prohibir toda utilización directa o indirecta** de una denominación registrada **que se aproveche de la reputación de una denominación de origen o de una identificación geográfica protegida** mediante el registro, en una forma que **desde el punto de vista fonético o visual sea idéntica a esa denominación o, cuando menos, muy***





similar (véase, por analogía, la sentencia de 17 de diciembre de 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, EU:C:2020:1043, apartado 24 y jurisprudencia citada).

38 Ello implica, como señaló el Abogado General en el punto 27 de sus conclusiones, que **puede apreciarse la existencia de un «uso» de la DOP**, en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1308/2013, cuando el **grado de similitud entre los signos en conflicto es particularmente elevado y próximo a la identidad desde el punto de vista visual o fonético**, de modo que el uso de la indicación geográfica protegida se hace en una forma que presenta unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido es claramente indisociable de dicha indicación.

18. En la STJUE de 7 de junio de 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, EU:C:2018:415, se define también lo que se entiende por “uso comercial” a los efectos del artículo 103.2.a) y exige que **“el signo controvertido use la indicación geográfica protegida en sí misma, en la forma en la que fue registrada, o, al menos, una forma que presente, desde el punto de vista fonético o visual**, unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido sea claramente indisociable de dicha indicación” (considerando 29). Añade el Tribunal en el considerando 30 **“que el uso de una marca que contenga una indicación geográfica o un término correspondiente a esa indicación y su traducción, para bebidas espirituosas que no respeten las especificaciones correspondientes, constituye en principio una utilización comercial directa de dicha indicación geográfica en el sentido del artículo 16, letra a), del Reglamento n.º 110/2008 (sentencias de 14 de julio de 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, apartado 55, y de 20 de diciembre de 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-393/16, EU:C:2017:991, apartado 34).**

19. En esta sentencia, Asunto *Scotch Whisky Association*, C-44/17, el Tribunal matiza la **diferencia entre uso comercial directo e indirecto** del artículo 103.2.a del Reglamento, remitiéndose a las conclusiones del Abogado General precisa que estamos ante un uso «directo» cuando la indicación geográfica protegida se aplica directamente al producto de que se trate o a su embalaje y estamos ante un uso «indirecto» cuando esa indicación figura en otros vectores complementarios de comercialización o de información, como la publicidad relativa al producto o los documentos que se refieren a él (considerando 32).





20. En el caso que nos ocupa, el signo utilizado por la demandada Priorato de Razamonde reproduce íntegramente la denominación de origen protegida, Priorato, por lo que entendemos que estamos ante un uso comercial directo de la DOP mediante la utilización de una denominación idéntica, desde el punto de vista visual y fonético respecto de productos comparables que no se ajustan al pliego de condiciones del nombre protegido, por ello estaríamos ante el comportamiento infractor previsto en el artículo 103.2.a.i) del Reglamento.

21. Podemos hablar, igualmente, de la existencia de un uso comercial indirecto en los términos indicados puesto que la DOP se reproduce en otros vectores complementarios de comercialización o de información, como la publicidad relativa al producto o los documentos que se refieren a él como es de ver en la página web, en la denominación social o en el nombre de dominio.

22. Este uso comercial directo e indirecto de la DOP conlleva que la proximidad sea tal que debemos hablar de aprovechamiento de la reputación de la denominación de origen de forma que permite generar en el consumidor un vínculo entre el signo y la DOP y que llegue a representarse que forma parte de la misma, por lo que estaríamos también ante el comportamiento infractor del artículo 103.2.a.ii) del Reglamento.

23. Ya hemos indicado que la actora tiene inscrita la DOP Priorat / Priorato en el Registro de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de la Comisión de la Unión Europea, y que la designación protegida es tanto la designación catalana “Priorat”, como la castellana “Priorato”, según resulta del doc. 9 de la demanda, lo que deja sin recorrido la defensa de la demandada referida a que la DO era Priorat y que se estaba utilizando el término Priorato que no se refería a la DOP sino a las tierras del Prior. Además el TJUE tiene dicho que la protección de las DOP no excluye el uso de la traducción (STJUE 20 diciembre 2017, C- 393/16, ap.34, y la STJUE 14 de julio de 2011, C- 4/10 y C-27/10, ap.55, en relación con la indicación geográfica “Cognac”) y el artículo 103.3 del Reglamento nº 1308/2013 deja claro que las denominaciones de origen protegidas no podrán pasar a ser genéricas en el territorio de la Unión Europea, por lo que una vez concedida la protección carece de sentido el significado del término utilizado en la DOP que estará amparado por la normativa que la regula.

24. A pesar de que resulta clara la existencia de infracción de la DOP de la actora por uso comercial directo o indirecto vista la reproducción literal de la





denominación Priorat en los signos utilizados por la demandada debemos analizar la concurrencia del resto de comportamiento infractores en la medida que han sido invocados en la demanda y en el recurso.

25. La infracción conforme al artículo 103.2.a) del Reglamento nº 1308/2013 excluye que podamos hablar del comportamiento infractor del artículo 103.2.b), infracción por evocación, puesto que, como indica el TJUE en la Sentencia de 9 de septiembre de 2021, asunto C-783/19, entre Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y GB (considerando 39) los comportamientos comprendidos en el ámbito de aplicación del artículo 103, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento *no utilizan ni directa ni indirectamente la propia denominación protegida, sino que la evocan de tal manera que el consumidor establece un vínculo suficiente de proximidad con esa denominación* (véanse, por analogía, las sentencias de 7 de junio de 2018, Scotch Whisky Association, C-44/17, EU:C:2018:415, apartado 33, y de 17 de diciembre de 2020, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier, C-490/19, EU:C:2020:1043, apartado 25).

26. Tampoco resultaría de aplicación el comportamiento infractor del artículo 103, apartado 2, letra c), cuya diferencias con los que le preceden se explican con claridad en el considerando 65 de la STJUE de 7 de junio de 2018, asunto C-44/17, entre Scotch Whisky Association, y Michael Klotz, donde se precisa que ese apartado hace referencia a *«cualquier otra indicación», es decir, las informaciones facilitadas a los consumidores, que figuran en la designación, presentación o etiquetado del producto en cuestión, que, aunque no evoquen realmente la indicación geográfica protegida, puedan considerarse «falsa[s] o engañosa[s]» a la luz de los vínculos que el producto presenta con ella*. Finalmente se excluye la infracción por la cláusula de cierre prevista en el artículo 103, apartado 2, letra d), referida a cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto, puesto que no se ha denunciado una “práctica” sino un uso comercial de la DOP.

27. Para cerrar nuestro razonamiento y dar respuesta a los motivos del recurso procede precisar que las tres sentencias citadas en la resolución recurrida como fundamento de la desestimación de la demanda no resultan de aplicación al caso de autos, así:

- La STJUE de 2 de mayo de 2019 (C-614/17, asunto "Queso Manchego") hace referencia a la interpretación del apartado b) referido en la medida que la





evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos.

- La STJUE de 9 de febrero de 2017, asunto T-696/15, Bodegas Vega Sicilia, S.A., contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), se trata de un supuesto de denegación de registro de la marca Tempos Vega Sicilia en atención a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 que dispone que se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen. El examinador indicó que la marca solicitada contiene el término «sicilia», que es una parte significativa de las denominaciones de origen protegidas «Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia», «Sambuca di Sicilia» y «Sicilia», la primera para bebidas espirituosas y las dos últimas para vinos, motivo por el que se deniega el registro.
- Finalmente la sentencia del TJUE de 4 de marzo de 1999, asunto C-87/97 (Gorgonzola-Cambozola) –así como la posterior de 26 de febrero de 2008, asunto C-132/05 (Parmigiano-Parmesan)- hacían referencia a la interpretación del apartado b) referido a la evocación y apreciando que podemos hablar de «evocación de una DOP» cuando el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una DOP, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la DOP.

28. Por todo lo expuesto, consideramos que la acción de infracción de la DOP debe ser estimada con las consecuencias que a continuación reseñaremos, sin necesidad de entrar en el análisis de las acciones marcarias contenidas en la demanda puesto que en el recurso se aclara que fueron planteadas de forma subsidiaria.

27. De esta forma se declara que la utilización por parte de la demandada de la denominación "Priorato de Razamonde" (cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen), como marca para distinguir un vino, como nombre comercial, como denominación social y como nombre de dominio, todos ellos relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos, constituye una vulneración de la Denominación de Origen Protegida Priorat o Priorato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.2.a) del Reglamento nº 1308/2013 y artículo 13 de la Ley 6/2015, debiendo cesar en tales usos, en los términos solicitados





en el suplico de la demanda, en la medida que las denominaciones utilizadas por la demandada son plenamente coincidentes y reproducen la DOP por lo que constituyen todos ellos usos infractores en los términos expuestos.

28. En nuestra Ley nacional, Ley 6/2015, se prevé una prohibición expresa a que se haga uso de la DOP en nombres de dominio de internet *cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables no amparados por ella* (art. 13.4º Ley 6/2015) además de prohibirse el registro como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan una DOP, *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* (art. 13.4º Ley 6/2015). Por lo que la demandada deberá cesar en el uso del signo que reproduce la DOP Priorato en todas las denominaciones que posee.

29. Igualmente se le condena a la demandada a retirar a su costa, del tráfico económico, todos las botellas de vino, etiquetas y demás documentos que incorporen el signo "Priorato de Razamonde", a abstenerse de solicitar en el futuro cualquier marca que incluya la denominación infractora y a la modificación de la denominación social eliminando de la misma el término Priorato y adoptando otra que no incorpore un signo similar o que lo evoque de cualquier forma.

30. Como cierre, indicar que si bien es cierto que la demandada es titular de la marca europea nº 15620099 "Priorato de Razamonde", para productos de la clase 33, habiéndose desestimado la oposición de la actora a la concesión de dicha marca por entender la oficina que no concurría riesgo de confusión respecto de las marcas prioritarias de la actora, no compartimos las argumentaciones dadas por la EUIPO en sus resoluciones de fechas 16 de noviembre de 2017 y 15 de noviembre de 2018 (documentos 18 y 19 de la contestación a la demanda) por cuanto no respetan la normativa protectora de la DOP ni la propia jurisprudencia del TJUE.

31. Simplemente recordar el artículo 102.1.a) del Reglamento indica que *" 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 posteriormente la protección”, el artículo 4.1. j) de la Directiva de Marcas 2015/2436 (art. 7.1.j) Reglamento nº 207/2009) que regula como motivo de denegación absoluto de la solicitud de marca la existencia de una DOP previa. Además de que el TJUE se ha pronunciado en favor de la protección de la DOP frente a una solicitud de marca idéntica o similar posterior, tal y como hemos visto en la citada STJUE de 9 de febrero de 2017, asunto T-696/15, Bodegas Vega Sicilia, S.A.

32. Incluso es extrapolable al caso de autos la jurisprudencia del TJUE en relación con las llamadas «marcas de cobertura», contenida en la sentencia de 21 de febrero de 2013, asunto C-651/2011, caso *Fédération Cynologique Internationale*, en la que el TJUE declaró que *«el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca»*. Esta doctrina fue asumida por el Tribunal Supremo en la sentencia 520/2014, de 14 de octubre y reiterada posteriormente en Sentencias nº 520/2014, de 14 de octubre, 586/2014, de 24 de octubre, 302/2016, de 9 de mayo y 151/2017, de 2 de mayo. El TJUE en el asunto C-491/14, caso *Rosa dels Vents* (auto de 10 de marzo de 2015) declaró que la doctrina de las marcas de cobertura expuesta en el asunto C-651/2011 era también aplicable a las marcas nacionales, por lo que entendemos que la misma filosofía reside en el caso que el título infringido sea una DOP por lo que la vigencia de una marca comunitaria, en nuestro caso, no supone un obstáculo para declarar la existencia de infracción, tal y como hemos argumentado.

Todo lo expuesto, nos lleva a la estimación del recurso de apelación.

QUINTO. De las costas procesales.

31. La estimación del recurso conlleva la no imposición de costas al recurrente (artículos 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

32. La estimación del recurso implica una estimación parcial de la demanda puesto que, sin perjuicio que la recurrente aclara en esta instancia que las acciones marcarias se ejercitaron de forma subsidiaria, en la demanda constan ejercitadas de forma principal, por lo que en puridad estamos ante una estimación parcial de la





demanda que no conleva la imposición de costas (artículos 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal del Consell Regulador DO Qualificada Priorat contra la sentencia dictada en fecha 30 de junio de 2021, que revocamos y en su lugar estimamos la demanda presentada por el Consell Regulador DO Qualificada Priorat contra Priorato de Razamonde, S.L. y declaramos que la utilización por parte de la demandada de la denominación "Priorato de Razamonde " (cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen), como marca para distinguir un vino, como nombre comercial, como denominación social y como nombre de dominio, todos ellos relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos, constituye una vulneración de la Denominación de Origen Protegida "PRIORAT" o "PRIORATO" cuya defensa corresponde a la parte actora.

Y, en su consecuencia, se condena a la demandada:

1º) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

2º) A cesar, no iniciar ni reanudar, en la utilización de la denominación "Priorato de Razamonde ", cualesquiera que sean los elementos gráficos que la acompañen:

(i) como marca para distinguir un vino o cualquier bebida alcohólica, bien sea aplicado a botellas o envoltorios de tales vinos o bebidas, o en su publicidad u otros documentos mercantiles y comerciales, incluida en páginas web o redes sociales;

(ii) como nombre comercial para identificar actividades relacionadas con la elaboración y/o comercialización de vino o cualquier bebida alcohólica, bien sea aplicado a botellas o envoltorios de tales vino o bebida, o en su publicidad u otros documentos mercantiles y comerciales, incluida en páginas web o redes sociales; y

(iii) como denominación social y nombre de dominio, asimismo relacionados con la elaboración y/o comercialización de vinos o cualquier bebida alcohólica.





3º) A retirar a su costa, del tráfico económico, todos las botellas de vino, etiquetas y demás documentos que incorporen el signo "Priorato de Razamonde", en poder de la demandada o de sus proveedores o revendedores y que aún no su hubieren vendido al consumidor final, procediendo, también a su costa, a la destrucción de tales productos, elementos, documentos o soportes.

4º) A abstenerse de solicitar en el futuro cualquier marca con efectos en la Unión Europea o cualquiera de sus países miembros que incluya la denominación "Priorat" o "Priorato", o por otro confundible con ellos o que lo evoque en tanto en cuanto subsistan los derechos de la actora sobre el signo "Priorat" en la forma que sea.

5º) A la modificación de la denominación social Priorato de Razamonde S.L., eliminando de la misma el término Priorato y adoptando otra que no incorpore un signo similar o que lo evoque de cualquier forma.

Todo ello sin imposición de las costas procesales ni de primera ni de segunda instancia y devolución del depósito constituido para la interposición del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

21

