

Id. Cendoj: 28079130032009100156
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso
Sede: Madrid
Sección: 3
Nº de Resolución:
Fecha de Resolución: 05/05/2009
Nº de Recurso: 2784/2007
Jurisdicción: Contencioso
Ponente: JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
Procedimiento: RECURSO CASACIÓN
Tipo de Resolución: Sentencia

Resumen:

MARCA "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO" (MIXTA) (CLASE 33). DERECHO DE MARCAS. ARTÍCULO 11.1 c) y f) DE LA LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE, DE MARCAS. PROHIBICIÓN DE MARCA COMPUESTA QUE INCLUYE TÉRMINOS QUE EVOCAN UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DE VINOS. ARTÍCULO 11.3 LM. CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO. ARTÍCULO 81 DE LA LEY 25/1970, DE 2 DE DICIEMBRE, DE ESTATUTO DE LA VIÑA, DEL VINO Y DE LOS ALCOHOLES. PROTECCIÓN REGISTRAL REFORZADA OTORGADA A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE VINOS: USO EXCLUSIVO DE LOS NOMBRES DE LAS COMARCAS, TÉRMINOS, LOCALIDADES Y PAGOS QUE COMPONGAN LAS RESPECTIVAS ZONAS DE PRODUCCIÓN Y CRIANZA. RECURSO DE CASACIÓN: ARTÍCULO 88.1 c) LJCA. QUEBRANTAMIENTO DE LAS FORMAS ESENCIALES DEL JUICIO POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS REGULADORAS DE LA SENTENCIA. ARTÍCULO 67.1 LJCA. ARTÍCULO 218 LEC. INCONGRUENCIA OMISIVA. DEBER DE MOTIVACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES. DOCTRINA CONSTITUCIONAL: SSTC 278/2006, DE 25 DE SEPTIEMBRE, 67/2007, DE 27 DE MARZO, 180/2007, DE 10 DE SEPTIEMBRE, 44/2008, DE 10 DE MARZO, 36/2009, DE 9 DE FEBRERO Y 61/2009, DE 9 DE MARZO.

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cinco de mayo de dos mil nueve

VISTO el recurso de casación número 2784/2007, interpuesto por la Procuradora Doña Virginia Camacho Villar, en representación de la entidad mercantil BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO, S.A., con asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2007, dictada en el recurso contencioso-administrativo 49/2004, seguido contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 13 de octubre de 2003, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 5 de febrero de 2003, que denegó la inscripción de la marca nacional número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO" (mixta), para productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de

Marcas. Ha sido parte recurrida el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO, representado por la Procurador Doña María José Corral Losada.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 49/2004, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 21 de febrero de 2007 , cuyo fallo dice literalmente:

« .».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIOUS-ALTO DUERO, S.A. recurso de casación que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 17 de abril de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIOUS-ALTO DUERO, S.A. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 15 de junio de 2007 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPPLICO:

« sentencia de fecha 21 de febrero de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid .».

CUARTO.- Por Providencia de fecha 24 de octubre de 2007, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 27 de marzo de 2008 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIBERA DEL DUERO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 26 de septiembre de 2008, una vez declarado caducado el trámite por providencia de 22 de septiembre de 2008, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPPLICO:

« Sentencia de 21 de febrero de 2007, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, en el Recurso 49/2004 Sentencia y la correcta denegación de la Marca mixta núm. 2.479.197 .».

SEXTO.- Por providencia de fecha 5 de febrero de 2009, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 29 de abril de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-

CRUZAT , Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación que enjuiciamos la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2007 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO, S.A., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 13 de octubre de 2003, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de febrero de 2003, que denegó la inscripción de la marca nacional número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO" (mixta), para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

SEGUNDO.- Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la declaración de que son conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, que deniegan la inscripción de la marca nacional número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO" (mixta), que designa productos pertenecientes a la clase 33, [bebidas alcohólicas (excepto cervezas)], con base jurídica en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas formulada en relación con la protección de las Denominaciones de Origen, en la apreciación de que concurren los presupuestos de aplicación de las prohibiciones de registro establecidas en los artículos 11.1 c) y f) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , según se razona, sustancialmente, en los fundamentos jurídicos segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

« Tribunal Supremo, en las Sentencias de 25 de octubre de 2002 y 6 de Octubre de 2003 Sentencia de 29 de enero de 1983

artículo 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial
artículo 11.1 Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

Sentencia de 25 de mayo de 1983

Sentencia de 29 de septiembre de 1990 donde el Tribunal Supremo

Sentencia de 16 de Mayo de 2000
nuestro Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2003
2081/1992, de 14 de Julio

Sentencia que cita la de
Reglamento CEE nº

Ley 25/1970, de 2 de diciembre
marzo

Decreto 835/1972, de 23 de
Reglamento, contemplaban, en particular el artículo 79 de la

primera

artículo 81 de la propia Ley

Decreto 835/1972

artículo 82 de la propia Ley de 1970 artículo 81, estará reservado exclusivamente para los productos que de acuerdo con esta Ley disposiciones de cada Denominación de Origen, tengan derecho al uso de los mismos. Incluso (apartado 2º artículo 82

artículo 83, apartados 2 y 3, de la citada Ley

artículo 18.4 de la nueva Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña

artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas artículo 11.1, apartados c) y f) de la Ley 32/1988 artículo 13 c) del propio Cuerpo Legal, la denegación de la inscripción de la marca 2.479.197 .
» .

TERCERO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIOUS-ALTO DUERO, S.A. se articula en la exposición de dos motivos.

El primer motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, denuncia que la sentencia recurrida incurre en incongruencia omisiva o ex silentio, pues no da respuesta a todas las argumentaciones esenciales planteadas en el escrito de demanda, respecto de que la marca solicitada coincide con su denominación social, sobre la doctrina de continuidad registral y la existencia de precedentes administrativos, en relación con la concesión del nombre comercial "BODEGAS DURIOUS ALTO DUERO" y de marcas que contienen el vocablo "DURIOUS", sobre el derecho a usar el lugar geográfico que se indica en la marca solicitada, Comarca de Arribes del Duero (Alto Duero), que coincide con la región de donde procede el producto que se pretende distinguir, y que no estaría prohibido por el Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de origen Ribera del Duero, sobre el carácter notorio de la marca "DURIOUS", y sobre las características específicas del público al que van destinados los productos designados, que excluye el riesgo de error con los vinos de la denominación de origen Ribera del Duero.

El segundo motivo de casación, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por infracción de las normas del Derecho estatal y comunitario europeo y la jurisprudencia que lo

aplica, imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 11.1 c) y f) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y los artículos 13 y 14 del Reglamento CEE 2081/1992, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios, en la medida en que en la sentencia se plantean prohibiciones de registro contempladas en los artículos 11.1 c) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, cuya aplicación sería improcedente, y que, según se aduce, no fueron objeto de debate procesal, lo que ha generado indefensión.

Se alega que la Sala de instancia incurre en error jurídico al considerar que concurre el presupuesto de aplicación de la prohibición de registro de la letra f) del artículo 11 de la Ley de Marcas, que prohíbe el registro como marca de falsas indicaciones de procedencia, en cuanto que la marca solicitada no es un signo engañoso porque coincide esencialmente con la denominación social y se ha acreditado que los vinos proceden de Arribes del Duero (Alto Duero), y las marcas no son confundibles entre los consumidores, dadas las evidentes diferencias entre Ribera del Duero y Bodegas Durius Alto Duero, y cabe atender al carácter notorio de los signos enfrentados.

Se reprocha a la sentencia recurrida que haya interpretado erróneamente los artículos 81, 82 y 83 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, al no tomar en consideración que el ámbito al que se extiende la Denominación de Origen Ribera del Duero viene determinado por su Reglamento, aprobado por Orden de 1 de diciembre de 1992, donde se identifican los términos municipales que constituyen la zona de producción, en la que no consta la comarca Arribes del Duero, por lo que no cabría apreciar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, una infracción directa de una denominación de origen protegida.

La infracción de la sentencia recurrida de los artículos 13 y 14 del Reglamento CEE 2081/1992, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que se formula a mayor abundamiento, se sustenta en el argumento de que no puede reputarse de engañosa a la marca que pretende identificar productos que proceden exactamente de la región a la que se refiere el signo, pues no induce a error al consumidor.

CUARTO.- Sobre el primer motivo de casación: la alegación de infracción de las normas reguladoras de la sentencia.

Procede desestimar la prosperabilidad del primer motivo de casación, puesto que apreciamos que la Sala de instancia no ha incurrido en incongruencia omisiva o ex silentio en infracción de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 67.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que prescribe que las sentencias «decidirán todas las cuestiones controvertidas en el proceso», puesto que constatamos que no elude pronunciarse sobre las pretensiones deducidas en el suplico del escrito de demanda, ni sobre las alegaciones formuladas con carácter sustancial para fundamentar la procedencia de conceder el registro de la marca solicitada número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO". en clase 33, referentes a la aplicación del principio de continuidad registral, por tener registrados el nombre comercial "BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO" y marcas con la denominación "DURIUS", ya que

se rechaza expresamente, en el fundamento jurídico sexto, que los precedentes resulten vinculantes a la Administración y a los Tribunales de Justicia.

Asimismo, cabe descartar que la sentencia no de una respuesta motivada en relación con los argumentos formulados sobre el carácter notorio de la marca "DURIUS" y de la propia Denominación de Origen Ribera del Duero, que excluiría el riesgo de error por parte del consumidor, pues la Sala de instancia considera que la Denominación de Origen Ribera del Duero tiene un notable prestigio de alcance mundial y examina la aplicación de la prohibición de registro contemplada en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas, que garantiza la protección jurídica de las marcas renombradas, que han adquirido un alto prestigio, con la finalidad de evitar que se produzca un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca anterior.

Observamos que la sentencia recurrida analiza, con base en la aplicación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en qué medida cabe prohibir que accedan al registro marcas que utilicen términos geográficos que contravengan la protección jurídica de las Denominaciones de Origen, con lo que, desde la perspectiva formal, se cumple con las exigencias de motivación en referencia a los argumentos deducidos en relación con que la denominación "DUERO" no puede ser apropiada en exclusiva por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, respecto de signos que designan productos de la comarca Arribes del Duero.

La falta de respuesta concreta y explícita al argumento fundado en la valoración de la sustancial coincidencia de la denominación solicitada con la razón social de la entidad mercantil carece de relevancia casacional, en cuanto que, conforme a una consolidada doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, esta circunstancia no permite excluir la aplicación de la prohibición de registro prevista en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

A estos efectos, resulta adecuado recordar que, según es consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 67/2007, de 27 de marzo, que se reitera, substancialmente, en la sentencia constitucional 44/2008, de 10 de marzo, para que se pueda declarar que un órgano judicial vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, que garantiza el artículo 24.1 de la Constitución, que comprende el derecho a obtener una decisión razonada fundada en Derecho, por falta de respuesta a las cuestiones planteadas en los escritos rectores del proceso, es necesario la concurrencia de los siguientes requisitos:

« STC 52/2005, de 14 de marzo art. 24.1 CE
(SSTC 118/1989, de 3 de julio, FJ 3; 53/1999, de 12 de abril, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3 STC 8/2004, de 9 de febrero

art. 24.1 CE (STC 5/2001, de 15 de enero, FJ 4; también, entre otras, SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2

SSTC 124/2000, de 16 de mayo, y 40/2001, de 12 de febrero

SSTC 91/1995, de 19 de junio, FJ 4; 56/1996, de 15 de abril, FJ 4;
114/2003, de 16 de junio, FJ 3 (SSTC 1/2001, de 15 de enero, FJ 4;
141/2002, de 17 de junio, FJ 3 art. 24.1 (STC 4/1994, de 17 de
enero, FJ 2 »

Y debe asimismo referirse, desde la perspectiva de poder considerar infringido el principio de congruencia y el deber de motivación de las resoluciones judiciales, en razón de la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, el distinto grado de vinculación del Juez contencioso-administrativo en el ejercicio de su función jurisdiccional resolutoria en orden a dar respuesta a las pretensiones deducidas por las partes, a los motivos de impugnación y a las argumentaciones jurídicas, según se declara en la sentencia constitucional 278/2006, de 27 de septiembre :

« ex arts. 31 y 32 de la Ley

(art. 33.1 LJCA STC 100/2004, de 2 de junio (FJ 6 SSTC 146/2004, de 13 de septiembre, FJ 3; 95/2005, de 18 de abril, FJ 2.b; y 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2

(art. 65.2 LJCA (art. 33.2 LJCA (STC 218/2005, de 12 de septiembre, FJ 4

STC 20/1982, de 5 de mayo, FJ 2, hasta la más reciente STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 8 ».

En este sentido, en la sentencia constitucional 61/2009, de 9 de marzo , reproduciendo la doctrina formulada en la sentencia 36/2009, de 9 de febrero , se afirma:

« STC 141/2002, de 17 de junio (art. 33.1 LJCA (STC 40/2006, de 13 de febrero, FJ 2 STC 61/2009, de 9 de marzo, FJ 5 .».

Y, resulta adecuado recordar la doctrina de esta Sala sobre la interdicción de que los órganos judiciales incurran en violación del deber del juez de motivar las decisiones judiciales, que constituye una garantía esencial para el justiciable, como hemos señalado, mediante la cual es posible comprobar que la decisión judicial es consecuencia de la aplicación razonada del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad, y que impone, según se afirma en la sentencia constitucional 118/2006, de 24 de abril , no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones formuladas, sino que, además, ésta ha de tener contenido jurídico, según se expone en las sentencias de 4 de noviembre de 2005 (RC 428/2003), 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y 7 de junio de 2006 (RC 8952/2003):

« artículo 24 artículo 120 Tribunal Constitucional en la Sentencia 8/2004, de 9 de febrero Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sentencias de 9 de diciembre de 1994 . » .

Conforme es doctrina de esta Sala, advertida en la sentencia de 10 de marzo de 2003 (RC 7083/1997), « » .

La proyección de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo expuestas al caso litigioso examinado promueve la declaración de que la Sala de instancia no ha incurrido en

incongruencia, puesto que constatamos que en la fundamentación de la sentencia recurrida se responde a los argumentos jurídicos planteados en la demanda, en relación con la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas , sin que haya dejado imprejuizadas las cuestiones planteadas con carácter sustancial, de modo que no apreciamos un desajuste externo entre el fallo judicial y los términos en que las partes fundamentaron jurídicamente sus pretensiones, lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24 de la Constitución.

QUINTO.- Sobre el segundo motivo de casación: la alegación de infracción de los artículos 11.1 c) y f) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

El segundo motivo de casación no puede ser acogido, pues apreciamos que la Sala de instancia ha realizado una interpretación razonable y no arbitraria de la prohibición absoluta de registro contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , que establece que no podrán registrarse como marcas 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», al tomar en consideración que la denominación de la marca solicitada incluye términos geográficos "DURIUS" y "ALTO DUERO", que evocan los productos protegidos por la Denominación de Origen Ribera del Duero, que provocan en el público consumidor error sobre el origen verdadero de los productos designados, al poder relacionarlos y vincularlos con productos idénticos amparados por la mencionada Denominación de Origen.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la Sala de instancia acierta al confirmar el criterio de la Oficina registral, que estima que la marca solicitada número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO", a pesar de la limitación de productos realizada, que se extiende a vinos producidos en Famoselle (Zamora) debe ser denegada, porque está incurso en la prohibición del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas , por estar compuesta por denominaciones alusivas al término geográfico "DUERO", que pueden inducir al consumidor a elección adversa al creer erróneamente que los productos designados presentan características y cualidades particulares que se asocian a los vinos de calidad protegidos por la Denominación de Origen Ribera del Duero, por proceder de esa determinada zona geográfica, contrariando lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Orden de 1 de diciembre de 1992 , por la que se aprobó el Reglamento de la Denominación de Origen «Ribera del Duero» y de su Consejo Regulador.

Cabe significar que esta Sala del Tribunal Supremo, en relación con las marcas que presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales, con denominaciones protegidas por las Denominaciones de Origen, ha integrado la aplicación del artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , con el artículo 8 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre , de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, que otorga el derecho al uso exclusivo de los nombres de las comarcas, términos, localidades y pagos que compongan las respectivas zonas de producción y crianza del vino, a los efectos de garantizar la protección reforzada debida a las marcas asociadas a las Denominaciones de Origen de los Vinos, con la finalidad de tutelar efectivamente los derechos de los consumidores.

Así, en la sentencia de 25 de octubre de 2002 (RC 6082/1996), declaramos:

« STS de 29 de enero de 1983 art. 124 nº 13 del Estatuto de la Propiedad Industrial art. 11.1.f STS de 25 de mayo de 1983 STS de 29 de septiembre de 1990 STS de 18 de noviembre de 1985 STS de 2 de abril de 1966

sentencias de 9 de junio de 1998 y 28 de enero de 1999, remite al Juez Nacional . » .

Específicamente, en la sentencia de esta Sala de 16 de julio de 2008 (RC 1349/2006), en relación con la denegación del registro de la marca número 2.234.218 "VINO DE LA TIERRA ARRIBES DEL DUERO", rechazamos argumentos idénticos a los expuestos en sede de este recurso, referidos al error de la Sala de instancia en la aplicación del la prohibición de registro del artículo 11.1 f) de la Ley de Marcas , por no tener la denominación pretendida un carácter engañoso, con los siguientes razonamientos:

« apartado 1.f) del artículo 11 de la Ley de Marcas

artículo 11.1 artículos 11 y 12 de la Ley de Marcas

sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999

. » .

La proyección de la doctrina jurisprudencial expuesta al presente litigio permite deducir que el registro de la marca "BODEGAS DURIOUS ALTO DUERO" está bajo la prohibición registral contemplada en el artículo 11.1 f) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , porque induce a error de los consumidores sobre la procedencia y la calidad de los productos designados, y causa dilución de la notoriedad y prestigio de la Denominación de Origen Ribera del Duero.

Se observa, en contradicción con la tesis que propugna la entidad mercantil recurrente, que la sentencia recurrida es acorde con 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 la marca "RIBERA DEL DURATÓN", 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 Ribera del Duero, afirmamos:

« artículo 11.1.f) de la Ley de Marcas

(Sentencia de 29 de septiembre de 1.990 .».

Por ello, cabe descartar que la Sala de instancia haya infringido los artículos 13 y 14 del Reglamento (CEE) 2081/92, del Consejo de 14 de julio de 1992 , relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, puesto que la sentencia recurrida fundamenta su decisión en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades

Europeas expuesta en la sentencia de 16 de mayo de 2000 (C-388/95), y en la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 2003 (RC 3781/1998), que reconocen que las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial y que el Reglamento comunitario pretende proteger a los titulares de denominaciones registradas frente a una utilización abusiva de las denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido, lo que determina que no puedan acceder al registro aquellas marcas compuestas por indicaciones geográficas que evoquen los productos amparados por la Denominación de Origen, aunque refiera la procedencia verdadera del producto, que puedan inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

El reproche que se realiza a la Sala de instancia por haber incurrido en exceso de jurisdicción al pronunciarse sobre la concurrencia de dos causas de prohibición de registro previstas en los artículos 11.1 c) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , cuando no habían sido consideradas por la Oficina registral, y la aplicación de dichos preceptos no fue objeto de debate procesal, habiéndose generado indefensión, resulta manifiestamente infundado, y carece de relevancia casacional, porque constatamos que en el escrito de contestación a la demanda, formulado por el CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN RIBERA DEL DUERO, se solicita que se confirme la denegación de la marca solicitada número 2.479.197 "BODEGAS DURIUS ALTO DUERO", entre otros motivos, por la aplicabilidad de la prohibición contenida en el apartado c) del artículo 11 de la Ley Marcas , por estar configurada por un conjunto denominativo-gráfico en el que destacan los vocablos "ALTO DUERO" que concentra la atención del consumidor, indicativo de la procedencia geográfica de los productos designados que se asociarán con la Denominación de Origen Ribera del Duero, y por la aplicabilidad de la prohibición contenida en el artículo 13 c) de la Ley de Marcas , porque la marca designada, según se aduce, «no resulta sino una extensión de la marca de Ribera del Duero», que «resulta claramente una búsqueda del aprovechamiento de reputación y del acercamiento a la marca Ribera del Duero», por lo que no advertimos que la Sala sentenciadora haya incurrido en desviación procesal ni haya producido indefensión.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los dos motivos de casación formulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIUS-ALTO DUERO, S.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 49/2004.

SEXTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

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

FALLAMOS

Primero.- Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil BODEGAS DURIOUS-ALTO DUERO, S.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 21 de febrero de 2007 , dictada en el recurso contencioso-administrativo número 49/2004.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.