

## Resumen y comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Núm. 401/2004, del 12 de marzo de 2004.

### 1. Antecedentes de hecho

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero planteó una recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ de Madrid) contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se denegaba la solicitud de registro de la marca "Rivera de la Nava" para productos de la clase 33 del Nomenclátor.

### 2. Fundamentos de Derecho

En opinión de la recurrente no era posible la convivencia pacífica en el mercado entre la marca "Rivera de la Nava" y la denominación de origen Ribera del Duero porque "Nava" es una indicación geográfica correspondiente a la localidad "Nava de Roa", perteneciente a la Denominación de Origen Ribera del Duero, la marca incurriría en la doble prohibición del artículo 11.1 de la Ley de Marcas 32/1988<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Artículo 11.1 de la Ley de Marcas 32/1988: "1. No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1 de la presente Ley, los siguientes: a. Los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir. b. Los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. c. Los 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, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio. d. Las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco. e. Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. f. Los que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios. g. El color por sí solo. Sin embargo, podrá registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada. h. Los que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización. En todo caso, solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal. i. Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883. Solamente podrán constituir un elemento accesorio del distintivo principal. j. Los que reproduzcan o imiten los signos y punzones oficiales de contraste y de garantía adoptados por España o por cualquier otro Estado, a menos que medie la debida autorización."

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso por considerar que la denominación solicitada "Rivera de la Nava" no es la denominación normal o habitual para definir en el mercado los productos que pretende proteger, vinos y bebidas alcohólicas incluidos en la clase 33 del Nomenclátor, de manera que dicha denominación no incurría en la prohibición del artículo 11 a) de la Ley de Marcas 32/1988.

Según el artículo 11.1 a), c) y f) no podrán registrarse como marcas además de los signos o medios que no puedan constituir marcas conforme al artículo 1 de la Ley de Marcas, los que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar la especie, la calidad, cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o el servicio, y aquellos que pueden inducir a error a los consumidores.

En opinión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la marca que se pretendía registrar encajaba en el supuesto del artículo 11.3 de la Ley de Marcas<sup>2</sup> y no en el 11.1 como pretendía la recurrente. Así, en dicho apartado 3 del artículo 11 se establece que podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1 letras a) b) y c) si dicha conjunción cumple con el artículo 1 de la Ley de Marcas 32/1988.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid determinó que las prohibiciones previstas por el artículo 11.1 a) y c) tienen como objetivo impedir el registro de signos genéricos y de aquellos que sirven para designar la procedencia geográfica de un producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid indicó que según el art. 11.1 c) de la Ley de Marcas una denominación es genérica cuando la misma constituye la denominación empleada necesaria y corrientemente para designar el género del producto o servicio de que se trate.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que la denominación solicitada en este caso se componía de dos vocablos que juntos constituían una expresión completa que tenía una cierta originalidad, siendo una denominación caprichosa o de fantasía, y no genérica como alegaba, sin embargo, la recurrente.

### 3. Comentario

---

<sup>2</sup> artículo 11.3 de la Ley de Marcas: "El apartado 1 letra c) no se aplicará si la marca hubiera adquirido para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma."

Disponible en UAIPIT:

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcas-Nov1988Ley.pdf)

En esta sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decide sobre si procede, o no, el acceso al Registro español de marcas de signos que pudieran hacer referencia a denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En este caso se trata de la conocida Denominación de Origen Ribera de Duero y de la marca “Rivera de La Nava”, concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas para la protección de los artículos mencionados en la clase 33 del Nomenclátor internacional, vinos y bebidas alcohólicas.

El recurrente, el Consejo Regulador de Denominación de Origen de Ribera del Duero, alegaba la infracción de los artículos 11.1 letras c) y f) y 13 c) y d) de la Ley de Marcas 32/1988. En su opinión, no podía existir una convivencia pacífica en el mercado entre los vinos de la marca concedida “Rivera de la Nava” y los vinos pertenecientes a la “Denominación de Origen Ribera del Duero”, porque el término “Nava” es a una Indicación Geográfica correspondiente a “Nava de la Roa”. Nava de la Roa es un pueblo de España, al sur de la provincia de Burgos (Castilla y León), conocido especialmente por la calidad de sus vinos “Denominación de Origen Ribera de Duero”. Según el recurrente, el consumidor confundiría unos vinos con otros e incurriría en un error al pensar que los vinos que llevan la marca “Rivera de la Nava” tienen las mismas características que los vinos amparados por la “Denominación de Origen de Ribera del Duero”.

Según el artículo 22 de la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino se entiende por "Denominación de Origen" el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las siguientes condiciones: a) haber sido elaborados en la región, comarca, localidad o lugar determinados con uvas procedentes de los mismos; b) disfrutar de un elevado prestigio en el tráfico comercial en atención a su origen; c) cuya calidad y características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, que incluye los factores naturales y humanos.

Los vinos protegidos con la “Denominación de Origen Ribera de Duero” son vinos de calidad, elaborados con uva procedente de los viñedos de Castilla y León, localizados dentro de una franja de la cuenca del río Duero, en la que confluyen las provincias de Burgos, Valladolid, Soria y Segovia. Se trata de vinos cuya producción, elaboración y crianza cumplen con los requisitos exigidos en la Orden de 1 de diciembre de 1992 por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Ribera del Duero y su Consejo Regulador, además de por la legislación vigente. Así, el art. 2.2 del Reglamento citado establece que: "queda prohibida la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y signos, que por su similitud fonética o gráfica con los protegidos, puedan inducir a confusión con los que son objeto de esta Reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos de los términos "tipo", "cepa", "embotellado en" u otros análogos".

A pesar de todo esto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó el recurso

contencioso-administrativo y confirmó la inscripción en el Registro de la Marca “Rivera de La Nava” por dos razones: la primera, porque no es una denominación genérica, ya que no es la forma habitual de definir vinos o bebidas alcohólicas; la segunda, porque no incurre en ninguna de las circunstancias establecidas en el art. 11.1 de la Ley de Marcas 32/1988, al contrario, entraría dentro de las circunstancias contempladas en el 11.3 de la Ley de Marcas mencionada, el cual dispone que "podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en el apartado 1 letras a) b) y c) si dicha conjunción cumple con el art. 1 de dicha Ley.

En conclusión, según el TSJ de Madrid, las marcas deben ser apreciadas en su conjunto, la marca "Rivera de la Nava" se compone de dos términos que conjuntamente no pueden dar lugar a dudas al consumidor, se trata de una marca "caprichosa y de fantasía" que puede actuar en mercado sin dar lugar a confusión con la Denominación de Origen de Ribera del Duero, por ello el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró oportuna la inscripción registral de "Rivera de la Nava" procedente.

#### **Legislación relacionada disponible en UAIPIT:**

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052\\_F1-IP-ES-%20de%20marcasNov1988Ley.pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000001052_F1-IP-ES-%20de%20marcasNov1988Ley.pdf)

#### **Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:**

[http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search\\_detail.php?cfid=3589](http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3589)

**Autores:** Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez  
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)