

RESOLUCIÓN
de la Quinta Sala de Recurso
de 25 de Febrero de 2021

En el asunto R 696/2018-5

Consejo Regulador de la Denominación de Origen
Torta del Casar

Avenida Constitución, 13
10290 Casar de Cáceres (Cáceres)
España

Oponente / Parte recurrente

representado por Berenguer y Pomares Abogados, Avenida Ramón y Cajal 1,
entresuelo, 03001 Alicante, España

contra

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
"Queso de La Serena"

Ctra. EX-104 S/N
(Institución Ferial de La Serena)
06420 Castuera (Badajoz)
España

Solicitante / Parte demandada

representado por Garrigues IP, S.L.P., C/Hermosilla 3, 28001 Madrid, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición n.º B 1 978 595 (solicitud de marca
de la Unión Europea n.º 10 486 447)

LA QUINTA SALA DE RECURSO

integrada por V. Melgar (Presidente y ponente), C. Govers (miembro) y A. Pohlmann
(Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

- 1 El 12 de diciembre de 2011, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida "Queso de La Serena" ("el solicitante") solicitó el registro de la siguiente marca figurativa



para distinguir los siguientes productos y servicios:

Clase 29 - Quesos procedentes de la comarca de La Serena.

Clase 35 - Servicios de importación y exportación de quesos procedentes de la comarca de La Serena; servicios de venta en comercios y a través de internet de quesos procedentes de la comarca de La Serena.

Clase 39 - Transporte, almacenaje y embalaje de quesos procedentes de la comarca de La Serena; servicio de distribución de quesos procedentes de la comarca de La Serena.

El solicitante reivindicó los colores: verde, blanco, negro, oro, marrón y granate.

- 2 La solicitud se publicó el 1 de febrero de 2012.
- 3 El 8 de marzo de 2012, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Torta del Casar ("el oponente") presentó una oposición contra la totalidad de los productos y servicios de la solicitud ("la marca impugnada") mencionados en el apartado 1:
- 4 Los motivos invocados en la oposición fueron los artículos 8, apartado 4 y 8, apartado 1, letra b), RMC.

- 5 Cabe reseñar que la Junta de Extremadura había presentado observaciones de terceros en fecha 27 de abril de 2012 pidiendo a la Oficina que se denegara dicho registro por incurrir la solicitud de marca en los motivos absolutos de rechazo del artículo 7, apartado 1, letra k) y g).
- 6 La oposición del Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” se basó en las marcas anteriores siguientes:



- Marca de la Unión europea No 4 544 813

solicitada el 15 de julio de 2005 y registrada el 10 de noviembre de 2006 para los siguientes productos:

Clase 29 - Quesos de la denominación de origen "Torta del Casar".

- Marca española No 2 394 193 solicitada el 16 de abril de 2001 y registrada el



22 de octubre de 2001 para los siguientes productos:

Clase 29 - Quesos.

- Y en la denominación de origen protegida (en adelante “DOP”) en la Unión Europea n.º ES/PDO/0005/0213 registrada el 26 de agosto de 2003:

TORTA DEL CASAR

- 7 Mediante resolución de 4 de agosto de 2014 (“la resolución impugnada”), la División de Oposición desestimó totalmente la oposición para los productos y servicios contestados al considerar que no existía riesgo de confusión.
- 8 La resolución impugnada se fundó en los siguientes argumentos:
- Las alegaciones del oponente sobre que la marca solicitada incurría en los motivos de denegación absolutos previstos en el artículo 7, RMC no se tienen en cuenta ya que una oposición solo puede basarse en los motivos establecidos en el artículo 8, RMC. La Oficina ya evaluó las observaciones de terceros presentadas en base al artículo 40, RMC y las mismas fueron desestimadas.
 - Sobre la existencia de un riesgo de confusión, se indica que los productos solicitados en la clase 29 son idénticos o similares en alto grado a los de las marcas oponentes mientras que los servicios impugnados en la clase 35 solo

presentan un bajo grado de similitud con los de las marcas oponentes. Los servicios solicitados en la clase 39 no son similares a los productos de las marcas oponentes ya que no tienen una finalidad ni método de uso similar, no comparten canales de distribución ni compiten entre sí.

- Los signos en liza son visual y fonéticamente similares en la medida en que comparten el elemento “Torta” y difieren en los otros elementos denominativos y gráficos que incorporan cada uno de los signos enfrentados. Conceptualmente, el público español es el único que identificará la expresión de las marcas oponentes “Torta del Casar” con un queso español procedente de Extremadura elaborado con leche de oveja. El término “Torta” se entenderá en otras lenguas de la Unión como pastel o tarta mientras que el resto de elementos no será vinculado con un concepto concreto. La expresión “Consejo Regulador DENOMINACIÓN DE ORIGEN” se asociará por el público español con un órgano que regula y normaliza la actuación de los agentes adscritos a una denominación de origen. “Denominación de origen” es probable que sea igualmente entendido por el público de la Unión de habla inglesa a la vista de las similitudes que presenta con la expresión “Denomination of Origin”. La marca solicitada será por su parte identificada por el público español como dos tipos de quesos (un queso y una torta) elaborados en una zona de La Serena, situada al noreste de la Provincia de Badajoz. Los signos son conceptualmente similares para el público español e italiano en la medida en que coinciden en el concepto de “Torta” y ello a pesar de que las mismas provengan de áreas geográficas distintas. No son conceptualmente similares para el público que no identifique concepto alguno en los signos en liza.
- “Torta del Casar”, “Consejo Regulador DENOMINACIÓN DE ORIGEN”, “Queso y Torta de La Serena” así como “Torta” son expresiones o términos no distintivos para quesos, y ello para el público español. Por lo tanto, estos elementos tendrán un impacto reducido a la hora de valorar la existencia de un riesgo de confusión. Para el resto del público relevante, estos elementos deben ser considerados distintivos.
- La documentación aportada para acreditar el renombre de la expresión “Torta del Casar”, a saber, la Sentencia n.º 429 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid y el Auto del Tribunal Supremo que la ratificó, no demuestra esta circunstancia ya que dichos documentos no han sido acompañados por otros que permitan corroborar la declaración de renombre. La División de Oposición desconoce qué tipo de documentos se han aportado ante este Tribunal para reconocer el renombre de la denominación “Torta del Casar”. En estas circunstancias, las marcas de la Unión Europea y española oponentes deben considerarse que tienen un carácter distintivo bajo para el público español. El carácter distintivo de la marca de la Unión Europea es normal para el resto del público de la Unión.
- Las diferencias que presentan la marca española anterior y la marca solicitada son claramente perceptibles dentro de los signos, por lo que, teniendo en consideración el bajo carácter distintivo de la marca anterior para el público español, dichas disparidades son suficientes para que no se genere un riesgo

de confusión, incluso en relación a los productos en liza considerados idénticos.

- Los precedentes nacionales citados por el oponente que amparan sus pretensiones, así como la insistencia de esa parte en resaltar el papel del elemento “Torta” en los signos enfrentados no son de aplicación a este caso ni son extrapolables al asunto que nos ocupa. Muchas de las resoluciones aportadas se fundamentan en la premisa, no acreditada en este procedimiento, de que la expresión “Torta del Casar” goza de renombre.
 - Para evaluar si la solicitud se corresponde con algunas de las situaciones referidas en el artículo 13, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento (CE) n.º 510/2006, a saber que la solicitud constituye una utilización comercial directa de una denominación de origen y/o una evocación de la misma, la División de Oposición procede a valorar si el término “Torta” es una denominación tradicional que goza de protección como tal dentro de la figura de la denominación de origen o si por el contrario esta protección no se extiende a este elemento al ser un término genérico.
 - La documentación aportada se consideró útil para reflejar la “situación existente” a la que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra a) del Reglamento (CE) n.º 510/2006 donde se establecen qué factores deben ser tenidos en cuenta para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico. En estas circunstancias se concluyó que el vocablo “Torta” se ha extendido en Extremadura para designar un tipo de queso con ciertas características (forma circular y pasta blanda) y que este término se ha convertido en genérico en ese territorio al demostrar la existencia de otros quesos en el mercado extremeño a los que se les llama “Tortas”.
 - A la vista de estos hechos, la División de Oposición considera que no se cumple uno de los requisitos establecidos en el artículo 14, apartado 1 del Reglamento (CE) n.º 510/2006, en concreto, que la solicitud se corresponda con una de las situaciones referidas en el artículo 13 de dicho Reglamento. A falta del requisito que establece el artículo 8, apartado 4, RMC según el cual, “deben cumplirse las condiciones establecidas por la legislación aplicable para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior con la marca impugnada”, no es necesario entrar a valorar los otros requisitos que se establecen en el artículo 8, apartado 4, RMC, en concreto si el signo anterior ha sido utilizado en el mercado con un alcance mayor que el meramente local.
- 9 El 2 de octubre de 2014, el oponente interpuso un recurso contra la resolución solicitando la anulación de la resolución impugnada, que se admitiera íntegramente la oposición formulada y que se ordenase que el solicitante asumiera las costas del procedimiento.
- 10 El 4 de mayo de 2016 el oponente presentó documentos nuevos referentes a jurisprudencia nacional., en particular:

- Documento n.º 1: Sentencia número 196 del TSJ de Madrid en el recurso 493/2014;
 - Documento n.º 2: Decreto de 15/04/2016 del mismo Tribunal en el que se declara firmeza del asunto. Procedimiento Ordinario 496/2014;
 - Documento n.º 3: Extracto de la base de datos oficial de la OEPM;
 - Documento n.º 4: Anotación de la denegación total en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 10/10/2014; y
 - Documento n.º 5: Extracto Sitadex obtenido el 02/05/2016 en el que consta la situación actual de la marca y acredita la firmeza de la denegación.
- 11 Por resolución de fecha 26 de septiembre de 2016 (asunto R 2573/2014) la Cuarta Sala de recurso confirmó la resolución impugnada.
- 12 El 25 de noviembre de 2016 el oponente presentó ante el Tribunal General un recurso de anulación contra dicha resolución.

Sentencia del Tribunal General, asunto T-828/16

- 13 En sentencia del 14 de diciembre de 2017 (asunto T-828/16) el Tribunal anuló dicha resolución, los motivos pueden resumirse de la manera siguiente:
- El derecho anterior invocado en apoyo de la oposición es la DOP “Torta del Casar”, que se rige por el Reglamento n.º 510/2006. Consta igualmente que dicha DOP, cuya solicitud de registro fue presentada el 26 de octubre de 2001, goza de prioridad sobre la marca solicitada, cuyo registro se solicitó el 2 de diciembre de 2011.
 - Incumbía pues a la Sala de Recurso tomar en consideración el Reglamento n.º 510/2006 para determinar si éste confería al titular de la DOP el derecho a prohibir la utilización de la marca posterior y apreciar, en consecuencia, basándose en dicho Reglamento, si el recurrente podía oponerse a la marca solicitada (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de septiembre de 2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OAMI — Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T-359/14, EU:T:2015:651, apartado 26).
 - En particular, la protección de una DOP frente a una marca posterior resulta del artículo 13 del Reglamento n.º 510/2006.
 - En la sentencia de 12 de septiembre de 2007, GRANA BIRAGHI (T-291/03, EU:T:2007:255), que versa sobre la interpretación del Reglamento (CEE) n.º 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 (DO 1992, L 208, p. 1), derogado y sustituido por el Reglamento n.º 510/2006, cuyas disposiciones pertinentes a efectos del presente asunto coinciden con las del Reglamento n.º 2081/92, el

Tribunal recordó que el artículo 142 del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) (actualmente artículo 164 del Reglamento n.º 207/2009) establecía que dicho Reglamento no afectaba a las disposiciones del Reglamento n.º 2081/92, en particular a su artículo 14. De esto se desprende que la EUIPO está obligada a aplicar el Reglamento n.º 207/2009 de manera que no afecte a la protección concedida a las DOP por el Reglamento n.º 2081/92. En consecuencia, la EUIPO debe denegar el registro de cualquier marca que se encuentre en uno de los supuestos descritos en el artículo 13 del Reglamento n.º 2081/92 y, si la marca ya está registrada, declarar su nulidad (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, apartados 53 y 55).

- El artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2081/92 dispone que, “cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no debe considerarse como contraria a las letras a) o b) del párrafo primero”. De esto se desprende que cuando la DOP está compuesta de varios elementos, uno de los cuales es la indicación genérica de un producto agrícola o alimenticio, la utilización de dicho nombre genérico en una marca registrada debe considerarse conforme con el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letras a) o b), del Reglamento n.º 2081/92 y, por tanto, la solicitud de anulación basada en la existencia de la DOP debe ser desestimada (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, apartado 58).
- El Tribunal recordó igualmente que de la sentencia de 9 de junio de 1998, Chiciak y Fol (C-129/97 y C-130/97, EU:C:1998:274), se desprende que, en el sistema de registro de la Unión establecido por el Reglamento n.º 2081/92, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación y, en particular, la de determinar si se trata de un nombre genérico o de un componente protegido frente a las prácticas descritas en el artículo 13 de dicho Reglamento son objeto de una apreciación llevada a cabo sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico de que se trate (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 59).
- La Sala de Recurso es competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, en su caso, para denegar la protección de la parte genérica de una DOP. En efecto, cuando no se trata de declarar la nulidad de una DOP como tal, el hecho de que el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2081/92 excluya la protección de las denominaciones genéricas contenidas en una DOP autoriza a la Sala de Recurso a comprobar si el término en cuestión constituye efectivamente la denominación genérica de un producto agrícola o alimenticio (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 60).
- Dicho análisis requiere la comprobación de ciertos requisitos, lo que exige, en buena medida, unos sólidos conocimientos tanto de hechos específicos del

Estado miembro interesado como de la situación existente en los demás Estados miembros (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 61).

- En estas circunstancias, la Sala de Recurso está obligada a efectuar un examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 62).
- El artículo 3 del Reglamento n.º 2081/92, después de indicar que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse, dispone que, para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y, en especial, la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o de la Unión pertinentes (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 63).
- Deben utilizarse estos mismos criterios a la hora de aplicar el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2081/92. En efecto, la definición del concepto de “denominación que ha pasado a ser genérica” formulada por el artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de dicho Reglamento es también aplicable a las denominaciones que han sido siempre genéricas (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 64).
- De este modo, los indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que permiten realizar el necesario análisis detallado son, en particular, los siguientes: las legislaciones nacionales y de la Unión pertinentes, incluida su evolución histórica; la percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica, [...] el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con la denominación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de los productos fabricados según dichos métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto carácter genérico de la misma (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, apartado 65).

- Por otro lado, en su sentencia de 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión (C-289/96, C-293/96 y C-299/96, EU:C:1999:141, § 85- 87), el Tribunal de Justicia no excluyó la posibilidad de tomar en consideración, en el examen del carácter genérico de una denominación, una encuesta encargada para conocer la percepción que tienen los consumidores de la denominación en cuestión o un dictamen del Comité creado por la Decisión 93/53/CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, relativa a la creación de un Comité científico de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificados de características específicas (DO 1993, L 13, p. 16), sustituido posteriormente por el grupo científico de expertos para las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas creado por la Decisión 2007/71/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 (DO 2007, L 32, p. 177). Dicho Comité, compuesto por profesionales altamente cualificados en el ámbito jurídico y en el sector agrícola, tiene por misión examinar, en particular, el carácter genérico de las denominaciones (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 66).
- Finalmente, es posible tomar en consideración otros elementos, especialmente la definición de una denominación como genérica en el Codex Alimentarius (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 67).
- Por otra parte, el Tribunal ha considerado que limitarse a declarar que el término que compone la DOP no designa una zona geográfica como tal no basta para excluir la protección conferida por el Reglamento n.º 2081/92, dado que con arreglo al artículo 2, apartado 2, de dicho Reglamento, una DOP puede también estar compuesta por una denominación tradicional no geográfica que designe un producto alimenticio originario de una región o de un lugar determinado que presente factores naturales homogéneos que la delimitan respecto de las zonas limítrofes (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 81).
- Es la jurisprudencia recordada en los apartados anteriores la que ha de guiar el examen de la cuestión de si, como sostiene el recurrente, la Sala de Recurso infringió en el caso de autos el artículo 2, apartado 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006 al desestimar la oposición, denegando a la DOP “Torta del Casar” la protección que el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento confiere a las DOP, sin tan siquiera analizar las pruebas que se habían sometido a su apreciación.
- En primer lugar, procede señalar que, en el apartado 53 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la DOP “Torta del Casar” es una denominación de origen protegida en su conjunto y sobre la base del carácter geográfico de la expresión “del Casar”. Según la Sala de Recurso, la protección conferida por dicha DOP no recae sobre cada uno de los términos que la componen considerados por separado ni, en particular, sobre el término “Torta”, pues dicho término nunca ha sido registrado como DOP y se limita a designar la forma redondeada y aplastada del producto para el que se ha registrado la DOP controvertida, a saber, los quesos del Casar de Cáceres.

Además, en el apartado 59 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró, por una parte, que no es necesario apreciar si el término “Torta” ha pasado a ser un nombre genérico, debido a que “no identifica geográficamente ningún lugar” y, por otra parte, que la forma u otras características visuales de los productos no están protegidas por las DOP y no se encuentran entre las funciones esenciales de éstas como objeto de derecho de propiedad industrial en el sentido al que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

- En consecuencia, la Sala de Recurso concluyó, en los apartados 55 y 57 de la resolución impugnada, que quedaba excluida la existencia en la marca solicitada de una evocación de la DOP “Torta del Casar”, en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, puesto que tal evocación venía determinada por el elemento geográficamente relevante, a saber, la expresión “del Casar”, y no por “Torta”. En particular, señaló que difícilmente el elemento geográficamente relevante “del Casar” sería evocado en la mente del consumidor cuando éste percibiera en la marca solicitada la expresión geográficamente relevante, a saber, “de La Serena”. En consecuencia, la Sala de Recurso desestimó la oposición, considerando que no concurrían los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- Procede subrayar que, en el apartado 54 de la resolución impugnada, al desestimar las alegaciones formuladas por el recurrente según las cuales el término “Torta” constituía una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006, la Sala de Recurso señaló, por un lado, que el recurrente no había aportado ninguna prueba que sustentase tales alegaciones y, por otro lado, que en todo caso tales alegaciones carecían de pertinencia, ya que lo que la DOP de que se trataría era la denominación “Torta del Casar” en su conjunto y la oposición no se basaba en la existencia de una denominación tradicional. Del apartado 55 de la resolución impugnada se sigue que, según la Sala de Recurso, el término “Torta”, utilizado para quesos, será vinculado por el público español con la descripción de la forma del producto y no con el lugar de producción de éste o con unos factores naturales o humanos particulares utilizados en su elaboración.
- De lo antes expuesto resulta que, como afirma el recurrente, la Sala de Recurso basó la resolución impugnada esencialmente en el hecho de que el término “Torta” no gozaba de la protección conferida por el Reglamento n.º 510/2006 y, en particular, por su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), debido a que no designaba una zona geográfica como tal, sino la mera forma del queso, sin haber analizado detalladamente si el término “Torta” constituía una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006.
- A este respecto, basta con señalar que, tal y como se ha recordado en el anterior apartado 35, el Tribunal ya juzgó que limitarse a declarar que el término que compone una DOP no designa una zona geográfica como tal no basta para excluir la protección conferida por el Reglamento n.º 510/2006

(véase, en este sentido, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 81).

- De cuanto antecede se desprende igualmente que, en primer término, al limitarse a afirmar, por un lado, que la demandante no había aportado prueba alguna que respaldase la alegación de que el término “Torta” constituye una denominación tradicional y, por otro lado, que el público español asociaría dicho término, utilizado para quesos, a la descripción de la forma del producto y no al lugar de producción de éste, la Sala de Recurso no procedió a examinar, in concreto y basándose en un análisis detallado del contexto fáctico del litigio, si el término “Torta” constituía o no una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006.
- En segundo término, la Sala de Recurso no tomó en consideración ninguno de los datos que, según la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 32 a 34, permiten efectuar el necesario análisis del posible carácter genérico o protegido de una denominación o de uno de los elementos que la componen, ni recurrió a ninguna encuesta de opinión entre los consumidores ni al dictamen de expertos cualificados en la materia, ni solicitó información a los Estados miembros ni a la Comisión, pese a que habría tenido la posibilidad de hacerlo con arreglo al artículo 76, apartado 1, primera parte de la frase, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 1, primera parte de la frase, del Reglamento 2017/1001) y al artículo 78 del mismo Reglamento (actualmente artículo 97 del Reglamento 2017/1001) (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 69).
- En tercer término, la Sala de Recurso hizo igualmente caso omiso de las pruebas que el recurrente había sometido a su apreciación. En efecto, en contra de lo que la Sala de Recurso afirmó en el apartado 54 de la resolución impugnada, el recurrente sí había presentado pruebas con el fin de demostrar que “Torta” constituía una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006.
- En particular, el recurrente había presentado ante la Sala de Recurso las siguientes pruebas:
 - Una copia de la resolución adoptada el 29 de marzo de 2012 por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la que se denegó la solicitud de modificación de la DOP “Queso de La Serena” con el fin de incluir en dicha DOP el término “Torta” Como subraya el recurrente, en dicha resolución se reconoce expresamente que el término “Torta” incluido en la DOP “Torta del Casar” constituye una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006.
 - Una copia de ocho resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas por las que se deniega el registro de marcas que contienen el término “Torta” a pesar de haber sido solicitadas para designar quesos no protegidos por la DOP “Torta del Casar”.

- Una copia de la resolución de la OAMI de 25 de enero de 2012 por la que se deniega el registro de la marca DURIUS ALL NATURAL TORTA DE DEHESA para productos lácteos no amparados por la DOP “Torta del Casar” y una copia del escrito de la OAMI de 25 de mayo de 2012 en el que dicha Oficina se opuso de oficio al registro de la marca solicitada debido a su incompatibilidad con la DOP “Torta del Casar” en virtud del artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento 2017/1001).
 - Una copia de la sentencia dictada el 27 de abril de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y confirmada el 13 de septiembre de 2012 por el Tribunal Supremo, en la que se denegó el registro de la marca española TORTA CAÑAREJAL que incluía el término “Torta”, debido al conflicto con la DOP “Torta del Casar”.
 - Una copia del Reglamento de la DOP “Torta del Casar” y de su Consejo Regulador, aprobado por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura y ratificado mediante la Orden n.º 1144 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 de mayo de 2002, que precisa que la protección de la DOP “Torta del Casar” abarca los dos términos que la componen y prohíbe, para quesos o productos lácteos distintos del queso “Torta del Casar”, la utilización de términos, expresiones y signos que puedan inducir a confusión con los términos que componen la DOP “Torta del Casar”.
 - Una copia de la normativa española y de la Unión aplicables a los quesos, así como la norma general del Codex Alimentarius relativa al queso, en las que el término “Torta” no figura como término que designe un tipo genérico de queso.
 - Una copia del catálogo electrónico de los quesos de España del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publicado en el Boletín Oficial del Estado; una copia de las resoluciones y órdenes publicadas en Boletín Oficial del Estado por las que se regula el premio concedido a los mejores quesos españoles en sus ediciones de 2003, 2005, 2007 a 2009, 2011 y 2013; un extracto del sitio de Internet del Gobierno francés del que se desprende que para designar de manera general este tipo de queso se utiliza la expresión “quesos de pasta blanda”, y no el término “Torta”, que, en estos documentos, se refiere a la DOP “Torta del Casar”.
- Además, mediante escrito de 4 de mayo de 2016, el recurrente presentó igualmente ante la Sala de Recurso una copia de la sentencia dictada el 9 de marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en la que se denegó la solicitud de registro como marca española del signo denominativo ZORITA’S KITCHEN TORTA RÚSTICA para quesos, debido al conflicto con la DOP “Torta del Casar”.

- En lo que atañe a las pruebas mencionadas en los anteriores apartados 45 y 46, procede declarar que, en el apartado 60 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se limitó a descartar las ocho resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas alegando que el sistema de marcas de la Unión es un sistema autónomo y no está sujeto a las decisiones de organismos nacionales. En el mismo apartado de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró igualmente que la resolución de 29 de marzo de 2012 no era aplicable en el caso de autos puesto que, a su parecer, lo relevante en este caso “es si la legislación europea protege a las DOP a nivel europeo contra el uso de una marca posterior cuando la coincidencia entre estos elementos se produce en un término que sirve meramente para identificar la forma del producto y no es geográficamente relevante”.
- A pesar de haber sido debidamente invocadas por el recurrente, las demás pruebas no fueron ni examinadas, ni mencionadas siquiera, en la resolución impugnada. En efecto, esta última no contiene referencia alguna a dichas pruebas. No cabe deducir implícitamente de la resolución impugnada que la Sala de Recurso haya analizado dichas pruebas para responder a las alegaciones del recurrente sobre la calificación del término “Torta” como denominación tradicional no geográfica.
- Ahora bien, es preciso declarar que al no tomar en consideración los datos que, según la jurisprudencia, permitían efectuar el análisis detallado necesario para saber si el término “Torta” que forma parte de la DOP “Torta del Casar” constituye una denominación genérica o una denominación tradicional no geográfica protegida por el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, y al no analizar en cuanto al fondo y de manera detallada las pruebas aportadas por el recurrente y mencionadas en los anteriores apartados 45 y 46, la Sala de Recurso no aplicó los criterios establecidos por la jurisprudencia en materia de DOP y recogidos en el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006. La Sala de Recurso hizo también caso omiso del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006, que establece expresamente que una DOP puede estar constituida igualmente por una denominación tradicional no geográfica que designe un producto agrícola o alimenticio que cumpla las condiciones mencionadas en el apartado 1 de ese mismo artículo.
- De ello se deduce que la Sala de Recurso no podía excluir la existencia de una infracción del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006 ni, por tanto, desestimar la oposición del recurrente al registro de la marca solicitada sin haber examinado, a la luz de los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal en la sentencia de 12 de septiembre de 2007, GRANA BIRAGHI (T-291/03, EU:T:2007:255), la cuestión de si el término “Torta” incluido en la DOP “Torta del Casar” constituía una denominación tradicional no geográfica y no una denominación genérica en el sentido del artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006. Ello resulta especialmente cierto habida cuenta de que, en contra de lo que afirmó la Sala de Recurso en el apartado 54 de la resolución impugnada, el recurrente había

alegado, desde el inicio del procedimiento de oposición, que el término “Torta” constituía una denominación tradicional no geográfica.

- De cuanto antecede se desprende que la Sala de Recurso infringió el artículo 2, apartado 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, tal y como han sido interpretados por la jurisprudencia.
- En virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, las denominaciones registradas están protegidas contra toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o la denominación protegida se haya traducido.
- En segundo lugar, procede señalar que, en lo que respecta a la evocación de una DOP, el Tribunal de Justicia ha considerado que dicho término abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación (04/03/1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, § 25).
- El Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que puede existir “evocación” aun cuando se indique el verdadero origen del producto (14/07/2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, § 59) e incluso aunque no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata (04/03/1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, § 26; 26/02/2008, Comisión/Alemania, C-132/05, EU:C:2008:117, § 45), ya que lo importante es, en particular, que no se cree en la mente del público una asociación de ideas en cuanto al origen del producto y que ningún operador se aproveche de manera indebida de la reputación de una indicación geográfica protegida (14/07/2011, Bureau national interprofessionnel du Cognac, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, § 46).
- Por último, el Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que puede haber “evocación” de una DOP incluso cuando ninguna protección de la Unión se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida (04/03 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, § 26).
- De la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 58 a 60 se desprende que, para apreciar la existencia de una “evocación”, en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, únicamente han de verificarse dos requisitos, a saber, que el término empleado para designar al producto considerado incorpore una parte de la denominación protegida y que “al ver el nombre del producto, el consumidor piense, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”. En efecto, lo que importa es la reacción presumible del consumidor ante el término utilizado para designar el producto en cuestión, siendo lo esencial que ese consumidor establezca un

vínculo entre ese término y la denominación protegida (21/01/2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, § 22).

- De esta misma jurisprudencia se desprende igualmente que no cabe excluir la evocación por el hecho de que la parte de la denominación que se ha incorporado no designe un lugar geográfico.
- En el caso de autos, la Sala de Recurso afirmó, en el apartado 55 de la resolución impugnada, que la eventual existencia de una “evocación” de la DOP controvertida, como la contemplada en el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, venía determinada de forma esencial por el elemento denominativo geográficamente relevante, a saber, la expresión “del Casar”, y no por el término “Torta”. En el apartado 57 de la resolución impugnada, precisó que, en el caso de autos, el elemento geográficamente relevante, a saber, “del Casar”, difícilmente sería evocado en la mente del consumidor cuando éste percibiera en la marca solicitada la expresión geográficamente relevante “de La Serena”. En efecto, según la Sala de Recurso, el público en este caso tiene meridianamente claro que estas expresiones se refieren a localizaciones geográficas diferentes y una no evocará la otra.
- Ahora bien, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 58, es preciso declarar que, al excluir la existencia de una evocación por considerar que ésta viene determinada únicamente por el elemento denominativo geográficamente relevante, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho. En consecuencia, la referida Sala erró al considerar, en el apartado 58 de la resolución impugnada, que no concurrían los requisitos establecidos en la legislación de la Unión aplicable para prohibir el uso de una marca posterior, a saber, los que formula el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006.
- De ello se sigue que procede estimar la primera alegación del segundo motivo.
- Por consiguiente, del análisis del primer motivo y de la primera alegación del segundo motivo resulta que la Sala de Recurso infringió, por un lado, el artículo 2, apartado 2, y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, al no examinar si el término “Torta” constituía una denominación tradicional no geográfica, y, por otro lado, el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del mismo Reglamento, al excluir que la marca solicitada evocara la DOP “Torta del casar” por la mera razón de que el término “Torta” no indicaba un lugar geográfico.
- De ello se desprende que procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar las alegaciones segunda y tercera del segundo motivo ni los otros dos motivos de recurso invocados por el recurrente.

Dictamen de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea

- 14 El 23 de abril de 2018, la Secretaria de la Salas informó a ambas partes de la reasignación del recurso a la Quinta Sala de recurso.
- 15 El 4 de septiembre de 2018 la Quinta Sala se puso en contacto con la Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo a fin de recabar el dictamen para evaluar si el término “Torta” contenido en la denominación de origen protegida (DOP) “Torta del Casar” era genérico o no y si la marca “Queso y torta de la Serena” evocaban la DOP “Torta del Casar”.
- 16 El 23 de octubre de 2018, la Sala recibió respuesta por parte de la Comisión Europea, Dirección General de Agricultura y Desarrollo. Las respuestas respecto de las preguntas planteadas por la Quinta Sala pueden resumirse de la siguiente manera:
- *1) El término “Torta” que figura en la DOP “Torta del Casar” no es geográfico. ¿Considera la Comisión que dicho término es efectivamente genérico para este tipo de queso? El término “Torta”, ¿tiene vocación de convertirse en genérico tras el registro de 2003?*
 - El artículo 3 del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 estipula que los “términos genéricos” son “los nombres de productos que, pese a referirse al lugar, región o país donde un producto se produjera o comercializara originalmente, se hayan convertido en el nombre común de ese producto en la Unión”. El término “Torta” procede de la forma atípica del queso, debido a su método de curación específico. A nuestro juicio, no comporta connotación geográfica en sí mismo y no puede calificarse en consecuencia como genérico en los términos del Reglamento (UE) n.º 1151/2012.
 - Sin embargo, podría ser considerado como un nombre común (al igual que “jamón”, “pollo”, “carne” o “provola”). La Comisión no dispone de medios para juzgar el carácter de nombre común del término “Torta” cuando se utiliza en la denominación de un queso español. Para emitir este juicio sería necesario analizar el contexto histórico, cultural y lingüístico en el que se utiliza la palabra. En caso de que pudiera concluirse que el término “Torta” utilizado para un queso español es un nombre común, como ocurre con el régimen aplicable a los nombres genéricos (ver artículo 13, apartado 1, último apartado del Reglamento (UE) n.º 1151/2012), la protección garantizada por el artículo 13 a la denominación “Torta del Casar” no podría ampliarse a la parte de la denominación que corresponde a un nombre común (torta) y por ello dicho término sería de libre utilización.
 - *2) ¿Considera la Comisión que el pliego de condiciones de la DOP “Queso de la Serena” puede evocar la posible fabricación de quesos de pasta blanda de sesenta días de curación y a base de leche de oveja de la raza merina, y que esto permite al Consejo Regulador de la DOP “Queso de la Serena” aspirar a comercializar de forma legítima quesos en forma de tarta?*

- Las formas de los quesos de la DOP “Queso de la Serena” y la DOP “Torta del Casar” parecen relativamente comparables. El documento único del “Queso de la serena” indica “forma discoidal con caras planas y superficie perimetral convexa, de corteza semidura y de pasta blanda a semidura” mientras que el de la “Torta del Casar” indica “Forma cilíndrica con caras relativamente planas, una circunferencia planoconvexa y con aristas redondeadas”. Sin embargo, esta forma no está identificada en el Documento Único como una característica específica del “Queso de la Serena”, mientras que la forma se identifica como una característica específica en el caso de la “Torta del Casar”. Así, en el Documento único puede leerse:
- (Especificidad del producto) La especificidad del producto que hace de la “Torta del Casar” un queso único en relación con otros quesos, se centra en su forma atípica más larga que alta con los bordes convexos, redondeados y casi sin aristas, que recuerda a una “Torta de pan” (tarta hecha de pan) así como en la textura cremosa de su pasta y en su sabor característico ligeramente amargo.
- (Nexo causal) La “Torta del Casar” debe su forma singular a un método de curación concreto que no permite obtener la forma tradicional de los demás quesos. La utilización de cuajo vegetal natural obtenido a partir del cardo autóctono *Cynara cardunculus* en la elaboración del queso, conjugada con los conocimientos específicos de los maestros queseros, provoca una proteólisis intensa durante el proceso de curación, cuando la corteza aún no se ha formado completamente. Por ello, los quesos no soportan su propio peso y tienden a deformarse y a abombarse por los lados, lo que les da una forma atípica que recuerda, para los maestros queseros, la de una “torta de pan”, de ahí la denominación “Torta del Casar”.
- 3) *Si “Torta” no es un término genérico, ¿constituye un término tradicional reservado a los quesos de la región de Casar de Cáceres?*
- Los elementos mencionados en el punto 2 anterior llevarían a demostrar que “Torta” se utiliza para la “Torta del Casar” por su forma singular descrita en el Documento Único. La Comisión no dispone de información histórica o de elementos fácticos que le permitan apreciar por extenso si el término “Torta” es una denominación tradicional reservada a los quesos producidos en la región de Casar de Cáceres.
- 4) *El término “Torta” en la DOP “Torta del Casar”, ¿constituye una denominación tradicional no geográfica que designa un producto alimenticio en el sentido del párrafo 81 de la sentencia de 12/09/2007 GRANA BIRAGHI, T-291/03, UE T:2007:255?*
- Como se indica en el preámbulo, no corresponde a la Comisión ocupar el lugar del TJUE en la interpretación de la legislación de la Unión Europea. Con todo, podemos facilitar las siguientes observaciones preliminares:
- La DOP “Torta del Casar” se registró en virtud del Reglamento (CEE) n.º 2081/92 que incluía, además de las DOP (denominaciones de origen

protegidas) y las IGP (indicaciones geográficas protegidas), la categoría ulterior de las “denominaciones tradicionales geográficas o no” asimilables a las DOP. Esta categoría cubría las denominaciones que formalmente no pueden considerarse como DOP ya que no consisten en un nombre de región o lugar delimitado pero que, por lo demás, cumplían las condiciones de una DOP. Las “denominaciones tradicionales geográficas o no” que cumplían las condiciones de una DOP podían por tanto registrarse como tales. El Reglamento (CE) n.º 510/2006, que sustituyó al Reglamento (CEE) n.º 2081/92, amplió también esta posibilidad a las indicaciones geográficas protegidas (IGP). Como “Torta”, nombre no geográfico, no se registró como tal sino con los términos “del Casar” y la denominación registrada debe considerarse como un todo, debe concluirse que el nombre “Torta del Casar” DOP se registró como denominación tradicional geográfica equivalente a una DOP. A la luz de lo anterior, visto que el nombre registrado como “denominación tradicional geográfica” es “Torta del Casar”, habría que concluir que el término “Torta” no se registró como “denominación tradicional no geográfica”. Y por ello, como no está protegido, el término “Torta” debería considerarse, en principio, de libre utilización.

- No obstante, se podría ampliar el análisis y preguntarse sobre la finalidad del término “Torta” para registrarse solo como “denominación tradicional no geográfica” para verificar su poder de evocación individual en relación con la denominación registrada “Torta del Casar” DOP. A tal fin, también podría concluirse que, si se eligió registrar “Torta del Casar” como “denominación tradicional geográfica”, el término “Torta” no se juzgó suficiente en sí para el registro como “denominación tradicional no geográfica” y que, en consecuencia, la utilización del término “Torta”, referido a un queso español, no se vería potencialmente abocada a la evocación de la denominación registrada “Torta del Casar” DOP. Pero, por una parte, dicha argumentación no parece decisiva y, por otro, parecería más apropiado verificar las potencialidades de evocación del término “Torta” cuando se utiliza en una denominación de un queso español, dentro del marco legislativo aplicable en el momento de la solicitud de registro de la marca “Queso y torta de la Serena” más que en relación con el Reglamento (CEE) n.º 2081/92.
- El Reglamento (CEE) n.º 2081/92 fue sustituido en primer lugar por el Reglamento (CE) n.º 510/2006 y posteriormente por el Reglamento (UE) n.º 1151/2012. En el sistema actual (Reglamento (UE) n.º 1151/2012), las “denominaciones tradicionales geográficas o no” ya no existen. La definición de “DOP” se ha ampliado (se califica de “denominación de origen” una denominación que identifica un producto como originario de un lugar concreto, de una región o, en casos excepcionales, de un país) de manera que se incluyen también los nombres que, en virtud del Reglamento (CE) n.º 510/2006 entraban en la categoría de las “denominaciones tradicionales geográficas o no”. Así pues, la cuestión debería plantearse en el sentido de aclarar si el término “Torta”, referido a un queso español, identifica un producto como originario de un lugar determinado (en particular del lugar de origen de la DOP “Torta del Casar”) de modo que pudiera registrarse solo como DOP o IGP. Solo en caso de respuesta afirmativa a esta pregunta se

protegería el término “Torta” considerado individualmente en tanto que “evocador” de la DOP “Torta del Casar” a tenor del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

- Una consulta sumaria en el DOOR mostró la ausencia de otras DOP/IGP que incluyeran el vocablo “Torta” y la existencia de una ETG (Tortas de Aceite de Castilleja de la Cuesta).
 - Una comparación entre las dos DOP lleva a preguntarse sobre el riesgo potencial de confusión por parte del consumidor y el riesgo de evocación, habida cuenta de la proximidad geográfica de las zonas de producción respectivas de las dos DOP (situadas en Extremadura), de la identidad de clase (quesos) y de la similitud de la naturaleza de los productos (quesos de oveja: “Queso de la Serena” es un queso de pasta blanda a semidura, curado, elaborado a base de leche de oveja de la raza Merina / “Torta del Casar” es un queso elaborado con leche cruda de ovejas procedentes de los troncos “merino” y “entrefino”).
- 17 Solo el oponente ha presentado observaciones respecto a las preguntas planteadas por la Sala de Recursos a la Comisión Europea, así como a las respuestas ofrecidas por dicho organismo. Éstas pueden resumirse de la siguiente manera:
- *1) El término “Torta” que figura en la DOP “Torta del Casar” no es geográfico. ¿Considera la Comisión que dicho término es efectivamente genérico para este tipo de queso? El término “TORTA”, ¿tiene vocación de convertirse en genérico tras el registro de 2003?*
 - Frente a la falta de concreción en la respuesta emitida por la Comisión, conviene recordar que la práctica de la otra prueba propuesta de oficio por la Sala - informe pericial del Prof. Martínez Gutiérrez -, si arrojó un resultado claro, tras analizar el contexto histórico, cultural y lingüístico de utilización del término “Torta” en España y aplicado a quesos, en el sentido de descartar el carácter genérico o común del término.
 - En cualquier caso, sí nos parece oportuno añadir una valoración propia a la doble pregunta que ha sido planteada por la Sala. Pregunta, en primer lugar, la Sala si considera la Comisión que “Torta” es genérico, para a continuación añadir la pregunta de si tiene vocación de convertirse en genérico tras su registro (como DOP) en 2003. La segunda pregunta entendemos que queda respondida de manera negativa por la propia literalidad del artículo 13, apartado 2, del Reglamento UE 1151/2012: “Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas”.
 - *2) ¿Considera la Comisión que el pliego de condiciones de la DOP “¿Queso de la Serena” puede evocar la posible fabricación de quesos de pasta blanda de sesenta días de curación y a base de leche de oveja de la raza merina, y que esto permite al Consejo Regulador de la DOP “Queso de la Serena” aspirar a comercializar de forma legítima quesos en forma de tarta?*

- La Comisión señala una información que considera relevante en relación con este contexto: esta particular forma (calificada de “atípica” por la propia Comisión en la respuesta a la pregunta anterior) “no está identificada en el Documento Único como una característica específica del “Queso de la Serena”, mientras que la forma se identifica como una característica específica en el caso de la “Torta del Casar”. De hecho, no solo está identificada como característica específica de la DOP “Torta del Casar” en su Documento Único, sino que es un elemento central del vínculo (nexo causal entre el producto y medio geográfico) que justificó su registro; tal y como se recoge en los párrafos destacados por la Comisión en su respuesta.
- Como es sabido, la Audiencia Provincial de Alicante (Tribunal de Marca de la UE), en sentencia n.º 419 de 31/10/2013 [AC 2013\2276], Recurso de Apelación núm. 250/2013, resolvió que la comercialización de quesos con la característica forma del “Queso Tetilla”, pero que no se ajustan al pliego de condiciones de dicha DOP, constituye infracción de la DOP en los términos de las letras b) y d) del artículo 13, apartado 1, del Reglamento UE 1151/2012. (véase Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto).
- De igual manera, el Documento Único de la DOP también para queso “Morbier” alude a su característica apariencia externa en el apartado del “Carácter específico del producto”²: “Se reconoce por una línea negra horizontal, continua a lo largo de toda la loncha y adherente. La línea negra se obtiene exclusivamente mediante una capa de carbón vegetal en la cara de una de las cuajadas antes del prensado. Marcado en su centro por esta célebre línea negra, su pasta es homogénea de color marfil a amarillo pálido y presenta con frecuencia algunos ojos dispersos”; la cual fundamenta buena parte del vínculo (véase apartado 5.3 “Relación causal entre la zona geográfica y la calidad o las características del producto (en el caso de las DOP) o una cualidad específica, la reputación u otras características del producto (en el caso de las IGP)”.
- Recientemente el TJUE, en sentencia de 17/12/2020, asunto C-490/19, en un caso relativo a la DOP “Morbier” también ha confirmado que: “los respectivos artículos 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos n.º 510/2006 y 1151/2012 deben interpretarse en el sentido de que prohíben la reproducción de la forma o de la apariencia características de un producto amparado por una denominación registrada cuando dicha reproducción pueda inducir al consumidor a creer que el producto en cuestión está amparado por esa denominación registrada. Es necesario evaluar, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso, si esa reproducción puede inducir a error al consumidor europeo, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.”
- Conviene recordar que en el caso que nos ocupa no se trata de enjuiciar si la reproducción de la característica forma de la DOP “Torta del Casar” en otros quesos constituye infracción en los términos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento UE 1151/2012, sino si la inclusión del término “Torta” en una marca (“QUESO Y TORTA DE LA SERENA”) que pretende distinguir quesos no amparados por dicha DOP constituye infracción de tal artículo;

cuestión bastante menos controvertida, en nuestra opinión. El término, “Torta”, que el propio Pliego de Condiciones y Documento Único de la DOP (aprobados por la Comisión Europea) justifican haber sido acuñado por los pastores de la zona centro – sur de la provincia de Cáceres para designar al queso que elaboraban, debido a ese carácter específico relativo a su atípica forma y textura. En el caso de la DOP “Queso de La Serena”, como bien señala la Comisión en su informe, esta forma no es identificada como característica específica del producto. De hecho, de acuerdo a su Pliego de Condiciones y Documento Único, bajo esta DOP también se pueden comercializar quesos de pasta y corteza semidura, lo cuales presentan unas características externas distintas. En cuanto a la denominación “Torta” en sí, tampoco el Pliego de Condiciones y Documento Único de la DOP “Queso de La Serena”, como es lógico, explican que sea una denominación tradicionalmente ligada a la comercialización de estos quesos. Así pues, conviene traer a colación una vez más la sentencia de 12/9/2007 del TGUE en el asunto T-291/03 relativo a la DOP “Grana Padano”, cuyo término “Grana” deriva de la característica estructura suavemente granulosa (también destacada en su Documento Único) que presentan estos quesos. En ese caso concluyó el TGUE que la inclusión de “Grana” en una marca solicitada para quesos ajenos a esta DOP (“GRANA BIRAGHI”) constituía infracción del ámbito de protección de la DOP.

- 3) *Si “Torta” no es un término genérico, ¿constituye un término tradicional reservado a los quesos de la región de Casar de Cáceres?*
- En su respuesta, destaca la Comisión que “Torta” se utiliza para la “Torta del Casar” por su forma singular descrita en el Documento Único, sin embargo, reconoce “no dispone(r) de información histórica o de elementos fácticos que le permitan apreciar por extenso si el término “Torta” es una denominación tradicional reservada a los quesos producidos en la región de Casar de Cáceres”.
- Pues bien, ante esta falta de concreción conviene hacer alusión nuevamente a la otra prueba propuesta de oficio por la Sala - informe pericial del Prof. Martínez Gutiérrez -. En su dictamen, tras tener en cuenta la información histórica y elementos fácticos relevantes, el perito concluyó que “Torta” sí es un término tradicional reservado a los quesos de la región de Casar de Cáceres.
- 4) *El término “Torta” en la DOP “Torta del Casar”, ¿constituye una denominación tradicional no geográfica que designa un producto alimenticio en el sentido del párrafo 81 de la sentencia de 12/09/2007 GRANA BIRAGHI, T-291/03, UE T:2007:255?*
- De la información ofrecida por la Comisión en su respuesta, nos parece oportuno destacar las conclusiones que arroja tras explicar que “Torta” no se registró en solitario como DOP. En primer lugar, indica que se podría concluir que “Torta” no se juzgó suficiente en sí misma para el registro como DOP, pero que en realidad “dicha argumentación no parece decisiva” a estos efectos. Y, por otro lado, explica que “parecería más apropiado verificar las

potencialidades de evocación del término “Torta” cuando se utiliza en una denominación de un queso español, dentro del marco legislativo aplicable en el momento de la solicitud de registro de la marca “Queso y torta de la Serena” más que en relación con el Reglamento (CEE) n.º 2081/92”.

- Efectivamente, con independencia de que de “Torta” se registrara en solitario o acompañado del término geográfico “Casar”, lo que hay que valorar en el presente supuesto es si la utilización del signo “QUESO Y TORTA DE LA SERENA” en relación con quesos ajenos a la DOP “Torta del Casar” incurre en cualquiera de los supuestos de infracción previstos en el artículo 13, apartado 1, del Reglamento UE 1151/2012, incluido (pero no solo) el de evocación.
- Conviene recordar que la jurisprudencia ha dejado claro que el hecho de que el término controvertido no se encuentre registrado en solitario como DOP no es óbice para que pueda considerarse la existencia de infracción en los términos del artículo 13, apartado 1; por ejemplo, en la propia sentencia del TGUE de 12/09/2007 GRANA BIRAGHI, T-291/03, o en las sentencias de 26 de septiembre y 6 de octubre de 2014 ambas de la sección 3ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo español que deniegan el registro de las marcas “LAMBRUSCO DELL’EMILIA CANOTTIERI” y “LAMBRUSCO ANTICO CASATO” por su incompatibilidad con las DOPs para vinos “Lambrusco Grasparossa di Castelvetro”, “Lambrusco Salamino di S. Croce” y “Lambrusco di Sorbara”.
- De hecho, ya en la sentencia de 4 de marzo de 1999, asunto C-87/97 (Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola / Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH), el TJUE dejó establecido que “puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida”.
- Efectivamente, para valorar la existencia de evocación es irrelevante si el término controvertido se encuentra o no registrado en solitario como DOP. Lo contrario llevaría a que DOPs que contienen dos términos geográficos en su expresión tan solo resultarían protegidas frente a la utilización conjunta de ambos términos, lo que es absurdo.
- Por otro lado, es necesario tener en cuenta concretamente a otro de los supuestos prohibidos por el artículo 13, apartado 1, letra d), la reciente sentencia de 17 de diciembre de 2020, C-490/19, Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier / Société Fromagère du Livradois SAS, ECLI:EU:C:2020:1043; § 36-41.
- En el caso que nos ocupa, la comercialización de un queso de similares características a la “Torta del Casar”, elaborado en la misma Comunidad Autónoma de Extremadura, pero en la vecina provincia de Badajoz, que es presentado bajo la marca , la cual reproduce la expresión “Torta de...” (como

en “Torta del Casar”), puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto; inducir al consumidor europeo a creer que el producto en cuestión está amparado por la DOP “Torta del Casar”. El hecho de que la marca reproduzca los colores de la bandera de Extremadura y la imagen del cardo autóctono *Cynara cardunculus* tan solo puede incrementar el riesgo de error.

- En todo caso, debemos contestar nosotros a la preguntada planteada por la Sala que “Torta”, evidentemente, sí es una denominación tradicional no geográfica en los términos en que se definía en el anterior Reglamento CEE 2081/92 y en el sentido del párrafo 81 de la sentencia de 12/09/2007 GRANA BIRAGHI, T-291/03. Que, con todos los elementos que concurren en el presente caso, la Comisión no haya podido concluir que “Torta” es un nombre común ya es un claro indicio de que se trata, con toda probabilidad, de una denominación tradicional no geográfica; y a tal conclusión debería llegarse, a contrario sensu, por el propio registro de la expresión “Torta del Casar” como DOP. A mayor abundamiento, eso es precisamente lo que ha concluido el Prof. Martínez Gutiérrez en su pericial teniendo en cuenta todos los elementos fácticos relevantes del presente asunto.
- Si ya ha quedado meridianamente claro que el hecho de que “Torta” no se encuentre registrado en solitario como DOP no es óbice para su efectiva protección, conviene finalmente añadir que, si tenemos en cuenta una percepción global del asunto, su registro en solitario podría resultar incluso contraproducente. Ambos nombres, el tradicional “Torta” pero también el geográfico “El Casar”, se encuentran íntimamente ligados a la identificación de este queso y sobre ambos había que reclamar protección en el momento de su registro. En este concreto asunto estamos valorando la existencia de infracción de la DOP por la utilización del término “Torta”, pero en otro distinto podemos encontrarnos ante la misma situación derivada de la utilización del nombre geográfico de “El Casar (de Cáceres)”.
- En conclusión, mantenemos nuestra petición de denegación del registro de la marca n.º 10 486 447 para todos los productos y servicios solicitados, y de imposición de costas del presente procedimiento al solicitante de la marca.

Resolución provisional ordenando una pericia

- 18 El 10 de enero de 2019 la Quinta Sala envió un comunicado a las partes indicado que, tal y como lo exigió el tribunal en su sentencia de 14 de septiembre de 2017 (asunto T-828/16), la Sala había comenzado a pedir evaluaciones de expertos y nombrará expertos para determinar los índices culturales, históricos, económicos y sociales. Por esta razón se decidió suspender el asunto hasta que, en posesión de todas las opiniones de los expertos, se les diese conocimiento a las partes para que presenten sus correspondientes observaciones.
- 19 El 14 de junio de 2019 una nueva comunicación a las partes les informaba que la Quinta Sala, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, había decidido nombrar al profesor Don Ángel Martínez Gutiérrez, catedrático de derecho

mercantil de la Universidad de Jaén como experto para que contestara a una serie de preguntas. Las partes no presentaron observaciones o comentarios.

20 El 27 de septiembre de 2019 la Sala adoptó una resolución provisional con la solicitud de peritaje, la cual se puede resumir de la siguiente manera:

– Esta Sala entiende que la sentencia T-828/17 fija claramente a esta Sala, ordenando, en aplicación del artículo 35, apartado 4, RDMUE, la misión de establecer:

1) si el término “Torta” que forma parte de la DOP “Torta del Casar” constituye una denominación genérica o una denominación tradicional no geográfica protegida por el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006.

2) determinar si la marca solicitada evoca la DOP “Torta del Casar” aun cuando el término “Torta” no indica un lugar geográfico.

– Tomar conocimiento del número de recurso 696/2018-5 y en particular de la sentencia del 14/12/2017 en el caso T-828/17.

1) Analizar las denominaciones de origen “Torta del Casar” y “Queso de la Serena” en particular los aspectos siguientes:

- Ámbito de aplicación respectivo
- Histórico
- Volumen de ventas bajo las denominaciones
- Impacto en la economía regional de ambas denominaciones

2) Situación jurídica en España de ambas denominaciones de origen tanto legislativa como jurisprudencial, incluido el análisis del Codex Alimentarius.

3) Situación marcaría en España de las marcas “Torta del casar” y “Queso de la serena” (registros, oposiciones, anulaciones, contencioso en tribunales etc.).

4) Preparar un informe para el 31 de diciembre de 2019.

5) Estar dispuesto a comparecer en toda vista oral que fije la Sala de recurso.

21 El 23 de diciembre de 2019 el solicitante envió una comunicación llamando la atención de la Sala respecto a dos sentencias que, a su ver, por sus puntos de conexión con el presente asunto resultan muy relevantes para el dictamen del Prof. Martínez Gutiérrez y la eventual resolución del recurso. Los documentos aportados son los siguientes:

- Documento n.º 1: Sentencia 611/2019, de 14 de noviembre de 2019, dictada por la Sala Primera del Tribunal Supremo (recurso de casación e infracción procesal 514/2017). La citada sentencia, refiriéndose expresamente a las sentencias Grana Padano y Queso de la Serena, confirma las conclusiones de la Audiencia Provincial de Cáceres, respecto al carácter genérico del término “torta” en conexión con quesos y la imposibilidad de que la parte recurrente monopolice dicho término incluso cuando no va unido a la expresión “del Casar”.
- Documento n.º 2: sentencia 467/2016, de 14 de diciembre, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres (recurso de apelación 567/2016), recurrida en casación por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Torta del Casar.
- Documento n.º 3: sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2019 en el asunto C-432/18, que concluye que la protección de la denominación “Aceto Balsamico di Modena” no se extiende a la utilización de los términos individuales no geográficos de ésta.

Informe pericial

- 22 El 23 de diciembre de 2019 se recibió el dictamen efectuado por el profesor Don Ángel Martínez Gutiérrez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, a solicitud de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, para responder a las preguntas realizadas en la Resolución Provisional R 696/2018-5 de la Quinta Sala de recurso dictada en el asunto conflictivo existente entre la marca de la Unión Europea Queso y Torta de la Serena (figurativa) y las marcas y DOP Torta del Casar. Dicho dictamen puede ser resumido de la siguiente manera:
- Conforme al artículo 3, apartado 1 del Reglamento (CE) núm. 510/2006, se entiende que el término genérico cuyo registro resulta inviable, es “...el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad...”. El precepto continúa ordenando que “...(p)ara establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial: a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo; b) las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes”.
 - En la misma línea se muestran los preceptos hoy vigentes que han venido a sustituir a la norma anteriormente reproducida. Se tratan de los artículos 6, apartado 1 y el artículo 41 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012. Mientras que el primero ordena la imposibilidad de registro de esa tipología de nombres, el segundo, bajo el título “Términos genéricos” ordena, a los efectos que aquí interesa, cuanto se expone a continuación. “...Para determinar si un término se ha convertido o no en genérico, deberán tenerse en cuenta todos los factores pertinentes, particularmente: a) la situación

existente en las zonas de consumo; b) los actos normativos nacionales o de la Unión que sean pertinentes...”.

- En este sentido, resulta de especial interés las sentencias QUESO Y TORTA DE LA SERENA (14/12/2017, T 828/16, QUESO Y TORTA DE LA SERENA (fig.) / TORTA DEL CASAR et al., EU:T:2017:918, § 32-34; la sentencia GRANA BIRAGHI (12/09/2007, T 291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 65 y 67) y la jurisprudencia allí citada, así como la sentencia FETA I (16/03/1999, C 289/96 & C 293/96 & C 299/96, FETA I, EU:C:1999:141, § 85 a 87).

- (i) Evaluación de los parámetros exigidos por el encargo de la EUIPO.

1. Especificaciones técnicas de las figuras de calidad “Queso de la Serena, DOP” y “Torta del Casar, DOP”.

- El primer parámetro nos obliga a revisar los Pliegos de Condiciones y Documentos Únicos de ambas Denominaciones de Origen. Y, en este sentido, por lo que se refiere al “Queso de la Serena” que fue la primera reconocida en el tiempo tanto en España (abril de 1991) como en la Unión Europea (junio de 1996), debemos estar al contenido de los citados documentos en su versión actual, que derivan de la última modificación operada en julio de 2017.
- El análisis de esos documentos revela, por cuanto interesa a este estudio, la verificación de un fenómeno dentro del proceso de elaboración, que se conoce como “atortado” de estos quesos y que se verifica pasados veinte días del moldeado. Siendo así, y partiendo de la existencia de este fenómeno, debe subrayarse sin embargo que esos documentos rectores no han hecho una referencia explícita al nombre “Torta” aplicado a este tipo de queso, lo que, unido al carácter prioritario del reconocimiento de esta figura de calidad, resulta una omisión muy relevante a los efectos de este trabajo.
- En orden a las especificaciones técnicas del producto protegido como “Torta del Casar”, debemos citar también al Pliego de Condiciones y Documento Único actualmente vigente, tras la doble modificación operada en julio y noviembre de 2015.
- Más adelante, en la parte destinada al carácter específico del producto, se realiza una doble afirmación de mucho interés al asunto que nos ocupa, al aseverar, por un lado, que “...la especificidad del producto, que hace de la Torta del Casar un queso único en relación a otros quesos, viene determinada por su atípica forma más ancha que alta y con laterales convexos, redondeados y casi sin aristas que recuerda a una “Torta de pan” y por la cremosa textura de su pasta y característico sabor ligeramente amargo. Así mismo el consumo de este queso también resulta diferente al de otros, ya que para acceder a la pasta evitando que esta se derrame, se ha de cortar la parte superior del queso, como si fuese una tapadera, debiendo volver a taponarlo para su conservación...”.

- Pero, además, y, por otro lado, se indica más adelante que “...el uso del cuajo vegetal natural procedente del cardo autóctono *Cynara Cardunculus* en la elaboración del queso, con los conocimientos específicos de los maestros queseros, genera durante el proceso de maduración una intensa proteólisis cuando la corteza aún no está plenamente formada, lo que hace que los quesos no soporten su propio peso, tendiendo a aplastarse y a abombarse por los lados, y adquiriendo una forma atípica que a los queseros casareños les recordaba una “torta de pan”, de donde deriva el nombre Torta del Casar...”.
- La confrontación de ambas especificaciones técnicas contenidas en los Pliegos y Documentos Únicos permite, a nuestro modo de ver, confirmar que, pese a la existencia de particularidades específicas o exclusivas que le son propias y que justifican el reconocimiento de dos Denominaciones de Origen, existen concomitancias entre los productos protegidos por ambas figuras de calidad y, en particular, se detecta un cierto paralelismo de carácter formal, puesto que, cuando se trata de queso de pasta blanda y untuoso, tienden adoptar una forma atípica para este producto lácteo que, en apariencia, le aproxima -como asevera en el Pliego y Documento de la “Torta del Casar”- a una torta de pan.
- Sin embargo, no obstante dicha similitud formal de los quesos protegidos por una y otra figura de calidad, sus documentos rectores que han sido examinados, confirman nuestra hipótesis porque, pudiendo existir quesos de pasta blanda con una atípica forma aplastada y bordes abombados, solo en la zona geográfica casareña se han identificado tradicionalmente mediante el nombre “Torta” como consecuencia del citado recuerdo ínsito en los queseros de esta zona de Extremadura, lo que habría justificado el origen histórico del nombre de la “Torta del Casar”.

2. Apunte histórico de ambas figuras de calidad.

- El apunte histórico contenido en el Pliego de Condiciones y Documento Único de la “Torta del Casar” consiente entresacar, a los efectos que aquí interesan, dos incisos de especial importancia. Se asevera que el nombre protegido, por un lado, hunde sus raíces históricas al siglo XIII cuando este producto se llegó a utilizar incluso como moneda. Pero, además, y por otro, se ofrece una explicación del origen concreto al nombre protegido, al aseverar que, en su proceso de maduración, los quesos no soportan “...su propio peso, tendiendo a aplastarse y a abombarse por los lados, y adquiriendo una forma atípica que a los queseros casareños les recordaba una “torta de pan”, de donde deriva el nombre Torta del Casar...”.
- A la vista de cuanto antecede y, muy especialmente, del contenido del Pliego de Condiciones y Documento Único de la “Torta del Casar”, debemos mantener una tesis contraria a la calificación del término “Torta” como genérico en este ámbito productivo concreto y confirmar, correlativamente, nuestra hipótesis de trabajo inicial, toda vez que apunta a una denominación tradicionalmente usada en una zona geográfica concreta para identificar un queso específico de pasta blanda con una particular forma externa que resulta atípica en este particular ámbito productivo.

3. Volúmenes comerciales de venta del queso y su impacto en la economía regional.

- Para abordar la valoración de estos parámetros de carácter económico exigida hemos acudido a una fuente oficial. Se trata de las memorias intituladas Datos de la Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (EGT) e Productos Agroalimentarios, que son elaboradas a partir de la información suministrada por las figuras de calidad, y publicadas anualmente por la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España. En particular, hemos consultado las memorias correspondientes al último trienio (2016 a 2018).
- De los datos consignados puede inferirse las siguientes consecuencias:
- En primer lugar, puede resaltarse cómo la “Torta del Casar” califica, en términos absolutos, una mayor cantidad de producto protegido que el “Queso de la Serena”, situándose, en términos porcentuales, dentro de una horquilla del 68% al 75%.
- En segundo lugar, ha de resaltarse que “Torta del Casar” destina la mayor parte de su producto protegido al mercado nacional, dedicando, según el año, una cantidad mínima (en contraste con el mercado nacional) para el mercado europeo y casi testimonial en el mercado internacional. Además, los datos revelan una evolución al alza en la UE y a la baja en el resto de los países. Algo parecido puede afirmarse para “Queso de la Serena”, si bien la cantidad destinada al mercado europeo e internacional resulta mucho más elevada.
- En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, debe subrayarse la mayor presencia de producto protegido con “Queso de la Serena” en mercados comunitarios e internacionales respecto de la “Torta del Casar”, lo que puede redundar en un mayor conocimiento de la figura de calidad por parte de los consumidores en dichos mercados. Sin embargo, la situación se invierte en el mercado estatal, donde es la “Torta del Casar” la que resulta con mayor presencia y, con ello, mayor conocimiento entre los consumidores patrios.
- En cuarto lugar, y para finalizar, resulta interesante destacar el mayor valor económico de la Denominación de Origen “Torta del Casar” respecto de aquella otra de “Queso de la Serena” en una proporción media de 4 veces más, generando conjuntamente una riqueza media anual en la región por importe de 5 millones de euros.

4. Situación legal en España en relación con estas indicaciones geográficas.

- Para exponer la situación legal de las dos figuras de calidad en España, haremos una referencia a una serie de instrumentos normativos, resoluciones administrativas y documentos que pueden coadyuvar a definir aquélla.

- a) Artículos 1 y 2 del Reglamento de la Denominación de Origen “Queso de la Serena” y su Consejo Regulador, aprobado mediante Orden de 14 de abril de 1993 (BOE núm. 100, del 27 de abril).

Queremos dejar constancia de que el Capítulo III de la Orden (artículos 8 a 11) dedicado a las normas de elaboración y maduración del producto protegido omite cualquier referencia al fenómeno apuntado más arriba y conocido como “atortado” de estos quesos que se verifica pasados veinte días del moldeado, y que constituye la única referencia indirecta al término que interesa en este trabajo de investigación.

- b) Artículo 2 del Reglamento de la Denominación de Origen “Torta del Casar”, aprobado por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura y ratificado mediante la Orden APA/1144/2002, de 6 de mayo (BOE núm. 123, de 23 de mayo).

Es claro que la protección otorgada se dispensa no sólo al nombre de la Denominación de Origen “Torta del Casar”, sino también a los nombres protegidos (“Torta” y “El Casar”, se entiende) en el ámbito de los quesos y productos lácteos, pero constreñida -eso sí es importante reseñarlo- dentro de los límites del riesgo de confusión.

- c) Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptada el día 29 de marzo de 2012.

Habiendo sido reconocida por la UE en primer lugar y habiendo omitido toda referencia al término “Torta” en sus documentos rectores, pretendía años más tarde modificar el nombre protegido a fin de integrar la palabra “Torta”, pues según la versión del solicitante, este término era una denominación genérica para un tipo de queso de pasta untuosa. Sin embargo, dicha pretensión fue denegada como consecuencia del grave riesgo de vulgarización o generalización en la misma. En consecuencia, lejos de considerarlo como un nombre genérico en este ámbito productivo, el término “Torta” es calificado por esta interesante resolución como una “...denominación tradicional para designar un queso especial...”.

- d) Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos.
- e) Catálogo Electrónico de Quesos de España editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La lectura del documento revela, por un lado, que el término “Torta” solo aparece citado en cuatro ocasiones para identificar la “Torta del Casar” (páginas 350 y 351) y la apariencia externa de los quesos “Flor de Guía y de media Flor de Guía de corta duración”, que se afirma tienen “formas con tendencia a torta” (página 253).

Por otro, la omisión que, sobre el particular, se realiza en la ficha dedicada por dicho documento al “Queso de la Serena” (páginas 155 y 156). Allí, al referirse a la forma exterior del queso, se utiliza una descripción paralela a la utilizada en los documentos rectores de la figura de calidad, aseverando que tiene forma “...discoidal, con caras horizontales sensiblemente planas y superficie lateral convexa...” (página 155).

5. Breve apunte sobre el contenido del Codex Alimentarius.

- La investigación desarrollada en este ámbito ha tenido presente también las disposiciones sobre queso existentes en el Codex Alimentarius. En ninguna de estas normas se prevé que el término “Torta” venga a designar genéricamente a un tipo de queso, ni de forma directa, ni como alternativa a otras denominaciones. Y ello, ni siquiera en las Normas CXS 275-1973 y CXS 273-1968 que vienen a ocuparse, respectivamente, de dos quesos que se asimilan a las características presentadas por aquéllos otros protegidos por las figuras de calidad “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”.
- Siendo así, creemos que la situación del Codex Alimentarius confirma indirectamente nuestra hipótesis, al guardar silencio sobre la calificación del término “Torta” como denominación genérica de un queso de pasta blanda y untuoso.

6. Análisis de la jurisprudencia nacional.

- La investigación acometida sobre este concreto parámetro se ha desarrollado en el ámbito de dos Órdenes jurisdiccionales (el Civil y el Contencioso-Administrativo) en los que caben encontrar resoluciones judiciales que inciden directamente sobre la protección de la Denominación de Origen “Torta del Casar”. Debemos subrayar igualmente que esta búsqueda jurisprudencial se ha acotado temporalmente atendiendo a dos fechas; a saber, la fecha de reconocimiento europeo de esta figura de calidad (26 de agosto de 2003) y aquella otra del momento en que se escriben estas líneas.

6.1 Orden civil

- Corresponde citar, primeramente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección n.º 1) de 14 de diciembre de 2016 (JUR/2017/54734) que, confirmando aquella otra del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 y de lo Mercantil de Cáceres de 22 de julio de 2016, ha venido a resolver el conflicto del Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” con la mercantil Quesería Tierra de Barros, SL.
- Contra dicha resolución de la Audiencia Provincial, se recurrió ante el Tribunal Supremo, cuya Sala Primera lo ha resuelto recientemente en Sentencia de 14 de noviembre de 2019 (JUR/2019/312734), párrafos 11, 13 y 17 a 19.

- *“11.-...Por tanto, durante un periodo prolongado, iniciado antes de la solicitud de registro de la DOP "Torta del Casar", se han comercializado legalmente quesos de pasta blanda con la denominación "Torta" que no tienen su origen en el Casar de Cáceres, lo que confirma la tesis de la sentencia recurrida sobre el carácter genérico del término "Torta" también cuando es aplicado a quesos de pasta blanda...”.*
- *“13.-... La Audiencia Provincial, al hacer suyo el argumento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura, consideró que el término "Torta" es genérico no solo por referirse a un tipo de queso por su forma "atortada" y su textura blanda y semilíquida sino también (y este es el argumento definitivo) porque "Torta" constituía una denominación para este tipo de queso que se halla extendida no solo por la geografía nacional española en general sino también por la extremeña en particular...”.*
- *“17.-... si bien es cierto que la OEPM ha rechazado en ocasiones la inscripción de marcas para amparar quesos que lleven en su denominación el término "Torta", también lo es que existen un número considerable de marcas que amparan queso que lo utilizan, algunas solicitadas antes de la solicitud de DOP y otras con posterioridad. Y en cuanto a los antecedentes judiciales, es cierto que hay algunas sentencias del TSJ de Madrid que dan la razón a la recurrente e impiden que se registren marcas para queso que contengan la palabra "Torta", pero la sentencia del TSJ de Extremadura, precisamente en un litigio que enfrentaba a las partes de este proceso, dio la razón a Quesería de Barros y permitió el registro de las marcas hoy cuestionadas por considerar que "Torta" era un término genérico también para quesos.”.*
- *“18.- ...muestran principalmente que el consejo regulador de la DOP "Torta del Casar" ha sido muy activo en la defensa de su tesis y en el intento de monopolizar el término "Torta" para los quesos de pasta blanda fabricados en esa comarca conforme a métodos tradicionales, mientras que los operadores económicos que han intentado registrar ese término no han sido tan activos o no han tenido tanto acierto.”.*
- *“19.- En conclusión, la valoración conjunta del contexto fáctico y de los distintos elementos concurrentes que han resultado acreditados en el proceso, tal como exigen las sentencias del actualmente denominado Tribunal General de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2007, asunto T-291/03, caso Grana Padano, y de 14 de septiembre de 2017, asunto T-828/16, caso Queso de la Serena, llevan a la conclusión de que la solución alcanzada por la sentencia recurrida no incurre en la vulneración denunciada en el motivo.”.*

6.2 Orden administrativo

- Por lo que se refiere a los pronunciamientos judiciales dictados en el Orden Contencioso, debemos estar a la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª)

de 22 de enero de 2007 (JUR/2007/81426), que resuelve el conflicto, motivado por la solicitud de registro de la marca “TORTA DE BARROS”, y que enfrentó el Consejo Regulador de la DOP “Torta del Casar” con la OEPM y la mercantil Quesería Tierra de Barros, SL. En esta causa, la Sala se ocupó de la cuestión que aquí interesa, aseverando en el fundamento jurídico segundo -lo hemos dicho- cuanto se expone que “la torta se refiere genéricamente a un tipo de queso, por su forma “atortada” y su textura blanda o semilíquida. Los documentos aportados demuestran que tal denominación para este tipo de queso se haya extendida no sólo por la geografía española en general sino también por la extremeña en particular...”.

- Sin embargo, frente a este pronunciamiento, encontramos otros que mantienen la tesis contraria. Consúltense, por ejemplo, el Auto de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (JUR/2012/311096) que viene a inadmitir el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) que estimó el recurso contra la Resolución de la OEPM desestimatoria del recurso de alzada presentado contra la concesión de la marca nacional “TORTA CAÑAREJAL”. En dicha Sentencia, declarada firme por el Tribunal Supremo, se aseveraba que la inclusión del término “Torta” en la marca recurrida podía generar un riesgo de asociación con el nombre protegido, lo que permite inferir con una claridad meridiana que aquél no tiene carácter genérico.
- Más recientemente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) ha vuelto a dotar de protección al término “Torta” y a amparar a la Denominación de Origen “Torta del Casar”. Ha sido en la Sentencia dictada el 24 de enero de 2018 (JUR/2018/77007) que ha venido a resolver el conflicto provocado por el registro de la marca “TORTA DE PINTO EXTREMEÑA” que ha enfrentado al Consejo Regulador de la citada figura de calidad con la OEPM y la mercantil Pinto y el jamón de bellota, SL.
- El repaso de las resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha consiente realizar las siguientes observaciones a modo de conclusión. En este sentido, puede afirmarse, primeramente, que no existe una línea interpretativa uniforme e incontrovertida en la calificación del término aquí interesado.
- En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, debe subrayarse igualmente la inexistencia, conforme al artículo 1. apartado 6 del Código Civil, de una línea jurisprudencial de nuestro Tribunal Supremo que consienta anclar una tesis sobre la calificación del término “Torta” en el ámbito de los quesos.
- En tercer lugar, sí resulta interesante destacar igualmente la existencia de una línea interpretativa consolidada sobre la protección del término “Torta” en la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se ha reiterado dicha tesis en Sentencias dictadas en 2011, 2016 y 2018. En la última de ellas, se hace eco de dicha homogeneidad

interpretativa, al afirmar la tutela del término “...porque el término Torta ha sido reconocido por esta Sala en dos ocasiones como amparado por la denominación de origen Torta del Casar cuando va referido a quesos...”. Dicha línea interpretativa se ve contradicha, sin embargo, con un pronunciamiento discordante que fue dictado en 2007 por la Sala de lo Contencioso (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

- En último lugar, no nos parece concluyente la solución contenida en la última Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y creemos necesario la comprobación de un dato antes de dotarla de este carácter. Se trataría, más concretamente, de comprobar si, en la preparación de dicha decisión judicial, el Tribunal ha utilizado todos los criterios sobre los que la normativa y jurisprudencia comunitarias hacen pivotar el carácter genérico de un término.
- Y, en este sentido, creemos obligado el examen de la Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 1 y de lo Mercantil de Cáceres de 22 de julio de 2016 con el objetivo de identificar cuáles han sido los antecedentes de hecho y las pruebas aportadas por las partes que han servido de base para anclar la decisión cuya confirmación se ha realizado recientemente por el Tribunal Supremo. Dicho examen revela que el Juzgador a quo dedujo, mediante Auto de 2 de febrero de 2016 (ratificado por el Auto de la Audiencia Provincial de Cáceres de 27 de abril de 2016) los efectos de cosa juzgada de la Sentencia dictada por la Sala Contencioso- Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (STSJEx) de 22 de enero de 2007, al entender que “...existe una íntima conexión entre lo resuelto por la STSJEx y el objeto de este procedimiento, y aunque en aquél la actora accionaba como titular de las marcas “Torta” y “Torta del Casar” y, en este, como titular de la DOP “Torta del Casar”, esta diferencia es más aparente que real, pues ya sea como marca, ya como DOP, el signo distintivo es exacta y literalmente el mismo: “Torta del Casar”...”. Como consecuencia de esta deducción, se vio obligado procesalmente a aceptar las siguientes conclusiones; a saber: “...(i) La torta se refiere genéricamente a un tipo de queso por su forma atortada y su textura blanda o semilíquida. (ii) Dicha denominación para este tipo de queso se halla extendida no sólo por la geografía española en general sino por la extremeña en particular, no existiendo tampoco semejanzas denominativas de marcas anteriores. (iii) Nos encontramos ante marcas diferentes que no posibilitan el error entre el público consumidor, no existiendo entre las marcas enfrentadas riesgo de confusión o asociación...”.
- Siendo así, no nos parece que la decisión del Alto Tribunal sea concluyente sobre la cuestión particular aquí examinada. Y ello, porque lejos de haberse realizado un estudio de cada uno de los parámetros valorativos apuntados por la normativa y jurisprudencia comunitarias, el Juzgador a quo hace descansar su decisión en la preexistencia de otra dictada en una causa análoga que ha enfrentado previamente a las mismas partes.

7. Situación registral de las marcas comerciales “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”.

- Constituye un análisis que va orientado, por un lado, a identificar otros signos registrados en España (o fuera de ella, pero con efectos en el territorio nacional) que incluyan el término controvertido; y, por otro lado, a perfilar cuál es la tesis de la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre dicho término, para lo que ha sido fundamental entresacar las resoluciones administrativas dictadas por aquella para resolver la litigiosidad suscitada con esos signos.
- Así pues, y en lo que hace a la primera cuestión interesada, debemos subrayar que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Torta del Casar” tiene registradas dos marcas con efectos en España: una de carácter estatal, identificada con la referencia M2 394 193-6 (“TORTA”), que está registrada para quesos (clase 29) desde el 16 de abril de 2001. Y la otra, de carácter europeo, identificada con referencia MUE 004 544 813 (“TORTA DEL CASAR”), que ha sido inscrita para quesos (clase 29) con efectos desde el 15 de julio de 2005. Ambas marcas están en vigor. Igualmente, reviste especial interés una marca estatal registrada por la Junta de Extremadura. Su referencia es M2 161 121 (“TORTA DEL CASAR”) y está inscrita, con efectos desde el 16 de enero 1991, para diferenciar productos de la clase 29.
- Por su parte, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida “Queso de la Serena” tiene registrada una marca en España y solicitada otra en la Unión Europea que constituye el signo controvertido del que deriva el procedimiento para el que se ha solicitado el presente trabajo. La marca nacional se identifica con la referencia M2 724 229 (“QUESO DE LA SERENA”) y está registrada, con efectos 1 de agosto de 2017, para diferenciar productos y servicios pertenecientes a las clases 16, 29, 35 y 39. La marca europea controvertida se identifica con la referencia N.º 10 486 447 “QUESO Y TORTA DE LA SERENA” y hace referencia a productos y servicios pertenecientes a las clases 29, 35 y 39.
- Junto a estas marcas, resulta de especial interés subrayar que la Junta de Extremadura tiene registradas en España otras dos marcas con idéntico denominativo. Se tratan de las marcas con referencia M2 563 532 y M2 996 015 “QUESO DE LA SERENA”, registradas para diferenciar productos y servicios pertenecientes a las clases 16, 25, 29, 35 y 39, con efectos desde el 23 de agosto de 1991 y 8 de julio de 1993, respectivamente.
- En lo que hace a la segunda cuestión anotada anteriormente, resulta interesante destacar cómo, junto a estas marcas registradas por los Consejos Reguladores o la Junta de Extremadura, la consulta de la Base de Datos Sitadex de la Oficina Española de Patentes y Marcas revela la existencia de otros signos que incluyen el término “Torta” y que surten efectos en el territorio del Estado español.
- Se realizó consulta a la citada Base de Datos realizada el pasado día 2 de diciembre de 2019 identificando los siguientes signos distintivos, todos registrados para la clase 29: M1 274 203-1 “TORTA DE GREDOS QUEVESA”, M1 590 549-7 “EL CASTUO. QUESOS Y TORTAS ARTESANALES”, M1 649 669-8 “TORTA IBÉRICA”, M2 054 621-1

“TORTA DEL ZÚJAR”, M2 079 586-6 “TORTA DE LA SERENA”, M2 558 336-0 “TORTA DE BARROS”, M2 756 421-5 “ROBATORTAS”, M2 989 372-0 “HACIENDA ZORITA TORTA DE DEHESA”, M3 047 333-0 LA RETORTA, M3 611 299-2 TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO, M3 686 851-5 “LARSA DESDE 1933 SOBREMESA TORTA DO CAMIÑO”, M4 000 204-7 “TORTA DEL CUERA”, y M4 033 908-4 “TORTA DEL DUERO”.

- Junto a estas marcas nacionales, creemos interesante citar igualmente las marcas europeas que, surtiendo efectos en el territorio del Estado español, incluyen el término “torta” en su estructura denominativa y van destinados a la diferenciación de leche y productos lácteos. Se tratan de las siguientes: MUE 2 308 757 “GALBANI TORTA DOCELATTE Nº1”, MUE 9 077 496 “LA TORTA DEL PEREGRINO”, MUE 11 383 809 “TORTA NEGRITA”, MUE 11 627 429 “LA RETORTA”, MUE 12 807 161 “TORTATOS”, y MUE 12 807 161 “VISTATOS”.
- Por lo que se refiere a la última cuestión interesada de este apartado del Dictamen, creemos de mucho interés examinar las resoluciones dictadas por la OEPM para resolver los conflictos provocados por el intento de registro de signos que, en su estructura denominativa, sobrepasan los linderos de lo admisible. De todas ellas, merece un especial interés cuando se exponen seguidamente:
 - Resolución de 26 de noviembre de 2004, por el que se desestima el recurso de alzada interpuesto por el Consejo Regulador contra la concesión de la marca “TORTA DE BARROS”.
 - Resolución de 7 de junio de 2006, por la que se deniega la inscripción de la marca “CREMA DE TORTA”, estimando la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar Consejo Regulador Denominación de Origen”.
 - Resolución de 12 de febrero de 2007, por la que desestima el recurso de alzada interpuesto por el Consejo Regulador contra la concesión de la marca “MINITORTA DON JOAQUÍN” para diferenciar queso elaborado a partir de leche de oveja. Dicha Resolución niega que la marca se asocie a la figura de calidad y se sostiene el carácter genérico del término “Torta”.
 - Resolución de 30 de enero de 2008, por la que se deniega la inscripción de la marca “TORTA ARRIBES DEL DUERO”, estimando la oposición presentada por el titular de la marca “Torta”. Se confirma nuevamente nuestra hipótesis de trabajo, al negarse el carácter genérico del término interesado y reconducirse el mismo a un tipo de queso con una procedencia determinada.
 - Resolución de 3 de noviembre de 2008, que deniega la marca “ARTESANOS DE LA CREMA TORTA CREM”, con base en la siguiente fundamentación; a saber, el riesgo de engaño de la marca por

incluir el término “Torta” y el riesgo de confusión con las marcas anteriormente registradas en España y la UE por el Consejo Regulador. Se confirma así una vez más nuestra hipótesis de trabajo anteriormente reseñada.

- Resolución de 23 de febrero de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca “TORTA LA CABAÑA”, estimando la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar” no sólo por “ semejanza fonético- denominativo y semejanza aplicativa pudiendo inducir a confusión en el mercado...”, sino también por incurrir en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5, apartado 1, letra g), de la Ley de Marcas. Es claro que la Oficina mantiene una tesis que, negando el carácter genérico del nombre, confirma nuestra hipótesis de trabajo, al reconocer carácter distintivo al término “Torta” que consiente diferenciar, además, un tipo de queso con un origen geográfico determinado.
 - Resolución de 12 de marzo de 2009, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución denegatoria de la marca “ARTESANOS DELA CREMA TORTA CREM”.
 - Resolución de 29 de julio de 2009, por la que se estima la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar”, denegando la inscripción de la marca “TORTA DE TRUJILLO”.
 - Resolución de 23 de septiembre de 2019, por la que se estima la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar”, denegando la inscripción de la marca “TORTA DEL CUERA”, lo que se justifica no sólo en la inducción a error de la marca solicitada y la infracción de la figura de calidad oponente, sino también en las “...semejanza fonética-denominativa y semejanza aplicativa, pudiendo inducir confusión en el mercado...” respecto de las marcas previamente registradas por el Consejo Regulador. Es, pues, evidente la confirmación una vez más de nuestra hipótesis de trabajo.
- Del repaso de las resoluciones dictadas hasta la fecha, puede extraerse que la Oficina Española de Patentes y Marcas mantiene una posición combativa con las marcas que, estando llamadas a diferenciar productos lácteos en general y queso en particular, incluyen el término “Torta” en el elemento denominativo de sus respectivas estructuras.

(ii) Conclusiones

- A la vista de cuanto antecede, creemos que cada uno de los parámetros fácticos evaluados en este Dictamen por indicación de la EUIPO, consiente llegar a una conclusión nada desdeñable; a saber, que el término “Torta” no presenta carácter genérico con relación a los quesos. Muy al contrario, este término gozaría de una significación a mayores, al informar de la forma típica de un queso procedente de la comarca de El Casar.

- Debemos subrayar, sin embargo, que esta conclusión no está contrastada de forma efectiva. Deriva, como es notorio, de un cúmulo de decisiones adoptadas por la Administración estatal o autonómica competente en materia de agricultura; la Oficina Española de Patentes y Marcas o por los Jueces y Tribunales sobre la base de un razonamiento presumible en el consumidor de referencia del producto concreto.
 - La consulta se manifiesta, a nuestro modo de ver, imprescindible. No podemos dar por sentado lo que perciben los consumidores sin consultarles directamente a ellos. Es obligado, pues, investigar si el término “Torta” referido a quesos se asocia, y con qué intensidad, a la comarca de El Casar por parte de los consumidores o, contrariamente, alude exclusivamente a la forma genérica de un queso sin características específicas y procedencia típica alguna. A fin de desarrollar dicha investigación y ofrecer una respuesta adecuada a este interrogante, resulta preceptivo la realización de un estudio de mercado ad hoc, tal y como apunta también la normativa y jurisprudencia comunitarias.
 - Dada, pues, la importancia de la prueba aquí aconsejada, y aprovechando que pertenecemos a un grupo de investigación de carácter multidisciplinar de la Universidad de Jaén (MARKETING UJA), se ha ejecutado en los últimos días de noviembre de 2019 un estudio exploratorio con un público universitario, cuyo resultado viene a confirmar -una vez más- nuestra hipótesis de trabajo; a saber, que el término “Torta” referido a quesos se asocia indefectiblemente con El Casar más que con cualquier otro lugar o DOP de quesos y que, en ningún caso, se asocia exclusivamente a una forma externa de un queso.
 - Por último, junto a este estudio de mercado en la parte de la demanda, y como complemento del mismo, creemos que habría de profundizarse también en el uso del término “Torta” por parte de los operadores económicos. Se trataría de examinar si, en aquella parte de la oferta que radica en la zona geográfica de La Serena, el término “Torta” alude históricamente a una forma aplastada de quesos que -como se afirma en el Pliego de Condiciones y Documento Único de la “Torta del Casar”- recuerda a las tortas del pan.
- 23 El solicitante si bien presentó observaciones respecto al dictamen del Prof. Martínez Gutiérrez, decidió luego retirarlas por lo tanto no aparecen en esta resolución.
- 24 Por otro lado, los comentarios del oponente tras la emisión del dictamen pericial pueden resumirse de la siguiente manera:
- El oponente pone en conocimiento de la Sala recientes pronunciamientos administrativos y judiciales de fecha posterior a que el TGUE dictara su sentencia T-828/16 que han sido dictados en España sobre la protección de la denominación “Torta” aplicada a quesos.

- Documento n.º 1: Sentencia de Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid de 24/1/2018 de denegación del registro de la marca M3 525 959 “TORTA DE PINTO EXTREMEÑA” y firmeza de la misma. Ordenado la denegación total del registro de la marca M3 525 959 “TORTA DE PINTO EXTREMEÑA” para “quesos y productos lácteos procedentes de Extremadura” en la clase 29 y “servicios de importación y exportación, publicidad, venta al por menor en comercio y venta a través de redes mundiales informáticas de quesos y productos lácteos procedentes de Extremadura” en la clase 35, por conflicto con la DOP “Torta del Casar” y estimando, una vez más, el carácter protegido del término “Torta” aplicado a quesos.
- Documento n.º 2: Extracto de la Ley (española) 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Documento n.º 3: Resolución de 23/9/2019 de la OEPM de denegación del registro de la marca M4 000 204 “TORTA DEL CUERA”, y detalles del expediente. Resolución por la que estima la oposición presentada por el Consejo Regulador de la DOP (en adelante, CR DOP) Torta del Casar y deniega el registro de la marca M4 000 204 “TORTA DEL CUERA” para “quesos” en clase 29. Entre otros motivos, la OEPM considera de aplicación los siguientes artículos, todos de la Ley 17/2001 de Marcas (española)⁴, que regulan el conflicto con la DOP anterior “Torta del Casar”.
- Documento n.º 4: Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid de 12/12/2019 de denegación del registro de la marca “TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO”. Sentencia acerca del carácter protegido del término “Torta”. Se trata de la sentencia n.º 75 dictada en el recurso 936/2017, que deniega el registro de la marca n.º 3 611 299 “TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO” para “queso de oveja procedente de Extremadura” en la clase 29 y “venta al por menor, al por mayor, en comercio y a través de redes mundiales informáticas de queso de oveja procedente de Extremadura” en la clase 35, por conflicto con la DOP “Torta del Casar”.

Metodología y conclusiones del informe

- Por lo que respecta al informe pericial del Prof. Martínez Gutiérrez, nada podemos objetar a la metodología e hipótesis de trabajo seguidas para la elaboración del mismo. Es esta, de hecho, la primera valoración minuciosa y desprovista de prejuicios o ideas preconcebidas que se ha obtenido en el presente procedimiento de la prueba existente, y que se ajusta fielmente al Derecho aplicable (Reglamento CE 510/2006) y a los elementos de toma en consideración que fueron señalados por el TGUE en su sentencia de 14/12/2017 dictada en el presente procedimiento, y que ya habían sido previamente expuestos en el asunto T-291/03 *Grana Biraghi* (sentencia de 12/9/2007).

Especificaciones técnicas de las figuras de calidad “Queso de la Serena, DOP” y “Torta del Casar, DOP”

- El análisis de las especificaciones técnicas de una y otra DOP revela exactamente lo que se pone de relieve en el informe pericial: pese a que el reconocimiento de la DOP “Queso de la Serena” es anterior en el tiempo, y pese a que el producto definido en dicho documento es también un queso cilíndrico de pasta blanda, dicho producto no se ha identificado tradicionalmente con el nombre de “Torta”; a diferencia de lo que ocurre con el queso de similares características producido en la zona de Cáceres --la “Torta del Casar”--. Este hecho, efectivamente, respalda la hipótesis del carácter protegido, no genérico, del término “Torta” integrante de la expresión protegida “Torta del Casar”.
- Adicionalmente a lo expuesto por el perito, conviene en este punto reparar en el contenido de la Resolución de 29/3/2012 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura que denegó el cambio de denominación propuesto por ser incompatible con la protección de la que goza la denominación tradicional no geográfica “Torta” integrante de la DOP “Torta del Casar”; pero, además, reparó esta autoridad en la incoherencia del cambio propuesto. Lo que se evidenció en aquel expediente de modificación (frustrada) de denominación es que “Torta” no se ha utilizado tradicionalmente para distinguir al “Queso de la Serena” y por ello la pretensión de incluir ahora (muchos años después del registro de la DOP “Queso de La Serena”) ambos términos en la denominación propuesta y pretenderse, por parte del Consejo Regulador solicitante, un supuesto carácter genérico del término incorporado. Esta Resolución del año 2012 analiza porqué el término “Torta” no es genérico en el sector de los quesos, aplicando precisamente los criterios expuestos por el TGUE en su sentencia de 12/9/2007, asunto T-291/03 Grana Biraghi.

Apunte histórico de ambas figuras de calidad

- El hecho de que las referencias bibliográficas citadas en el expediente de registro de la DOP “Torta del Casar” aludan a la utilización tradicional (y desde muy antiguo) del término “Torta” para referirse a este producto, mientras que en el caso de la DOP “Queso de La Serena” no se alcance a citar ninguna referencia histórica que recoja dicho vocablo para referirse a su producto, sirve para refutar la tesis del carácter genérico / común de “Torta” en el sector de los quesos.
- De él tan solo se extrae el mayor peso económico de la DOP “Torta del Casar” respecto del de la DOP “Queso de la Serena”, especialmente en el mercado español. Tampoco el Prof. Martínez Gutiérrez extrae mayores conclusiones de este aspecto en particular.

Situación legal en España en relación con estas indicaciones geográficas / Breve apunte sobre el contenido del Codex Alimentarius

- De nuevo, coincidimos plenamente con las conclusiones que el Prof. Martínez Gutiérrez alcanza a la luz de:
 - El Reglamento de la DOP “Torta del Casar”, que evidencia que la protección recae sobre los dos términos que componen la expresión (el tradicional “Torta” y el geográfico “del Casar”).
 - El Reglamento de la DOP “Queso de la Serena”, que omite cualquier referencia directa o indirecta al término “Torta”.
 - La normativa técnica aplicable a los quesos (“Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos” o “Catálogo Electrónico de Quesos de España editado por el Ministerio de Agricultura”) y el Codex Alimentarius, que no contemplan la utilización de “Torta” como un término genérico.
- En todos ellos se usa el término “Torta” para referirse exclusivamente a la “Torta del Casar” y la expresión genérica “queso de pasta blandas” para referirse a quesos de similares características físicas no amparados por esta DOP.
- Deseamos en este punto reparar especialmente en la Resolución de 29/3/2012 de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por la que se rechaza la solicitud de cambio de nombre de la DOP “Queso de La Serena” (para pasar a denominarse “Quesos y Tortas de La Serena”) y, de manera fundamentada, se reconoce expresamente que “Torta” es una denominación tradicional que goza de la protección que le dispensa el Reglamento CE 510/2006. Llama particularmente la atención que, hasta ahora, ni la División de Oposición ni la Sala de Recursos (en el previo procedimiento R 2573/2014) hayan otorgado ningún valor a esta resolución que fue dictada por la autoridad nacional competente en materia de Denominaciones de Origen y resuelve sobre las mismas cuestiones que se plantean aquí y aplicando la misma normativa (el Reglamento CE 510/2006): i) si “Torta” es genérico o una denominación protegida y, ii) si es posible su uso aplicado a quesos no amparados por la DOP “Torta del Casar”. Tal y como concluyó el TGUE en su sentencia de 14/12/2017 (§ 44 y 45), la Sala de Recursos de la EUIPO dictó una resolución no motivada en la que, además, hizo caso omiso, entre otras, a esta importante prueba.

Análisis de la jurisprudencia nacional

- En primer lugar, y como se adelantaba en el apartado Segundo del presente escrito, la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid ha vuelto a dictar una sentencia en la que reconoce el carácter protegido del término “Torta” (stc. de 12/12/2019 en el asunto contra TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO), y que llega después de que a Sala de Civil del

Tribunal Supremo resolviese en sentido contrario en su sentencia de 14/11/2019 en el asunto contra TORTA DE BARROS. De manera que, en el orden contencioso-administrativo, a fecha de hoy, no son tres, sino cuatro, las sentencias que han resuelto en este sentido, además del Auto de 28/6/2012 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que dio firmeza a la previa sentencia del TSJ de 10/3/2011 en el asunto contra TORTA CAÑAREJAL.

- En segundo lugar, y por lo que respecta a las sentencias dictadas en el orden civil, es preciso constatar que todas ellas provienen de un único caso, el seguido contra la mercantil Quesería Tierra de Barros S.L., que ha llegado hasta el Tribunal Supremo por vía del recurso casacional.
- A diferencia de lo que ocurre en los otros asuntos resueltos en el orden contencioso-administrativo, en este seguido en el orden jurisdiccional civil no trataba de evitarse el acceso al registro de una marca para quesos que incluye la denominación “Torta”, sino de invalidar una marca de dichas características ya registrada. Efectivamente, la marca “TORTA DE BARROS” accedió al registro tras haberse rechazado la oposición formulada por el CR DOP Torta del Casar mediante la sentencia de 22/1/2007 de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Extremadura.
- Esta parte ya explicó cómo, pese a haberse formulado dicha oposición por el propio CR DOP Torta del Casar, en la misma no acertó a invocarse como derecho anterior oponible la DOP “Torta del Casar”, sino tan solo la marca española anterior n.º 2394193 “TORTA”.
- Ciertamente es, y así lo señala el experto independiente, que en la sentencia del TSJ de Extremadura que resuelve en sede contenciosa dicha oposición se concluye que “la torta se refiere genéricamente a un tipo de queso, por su forma “atortada” y su textura blanda o semilíquida”. Pero también lo es que, por no haberse invocado como derecho anterior la DOP “Torta del Casar” ni como legislación aplicable el Reglamento UE sobre dichas figuras de calidad, en aquel asunto el Tribunal no podía haber conducido el examen sobre genericidad o carácter protegido del término que en el presente asunto sí debemos realizar a la luz de los artículos 2, apartado 2, y 3, apartado 1 del Reglamento CE 510/2006 y de la jurisprudencia interpretativa del TJUE.
- En el convencimiento de que esta diferencia de planteamiento es lo que podía haber llevado a resolverse aquel asunto en sentido contrario a como se han resuelto los asuntos posteriores conocidos por el TSJ de Madrid, el CR DOP Torta del Casar decidió iniciar una demanda de nulidad contra el registro de la marca TORTA DE BARROS, a pesar del riesgo de que el órgano judicial competente pudiese no ser capaz de discernir entre uno y otro derecho de propiedad industrial (marca y DOP) y una y otra legislación aplicable (de marcas y de denominaciones de origen) y, así, tener las acciones por prejuzgadas; como, finalmente, ocurrió.
- Así pues, no podemos más que coincidir plenamente con el perito cuando subraya que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo no ha realizado un

estudio de los parámetros valorativos apuntados por la normativa y la jurisprudencia del TGUE.

- La cuestión que trata el carácter protegido o genérico de “Torta” y, en consecuencia, la posible ilicitud de las prácticas de la mercantil demandada, queda constreñida al Fdto. de Dcho. Quinto de la sentencia del Supremo. Más concretamente, la escueta valoración de elementos de prueba y datos facticos que se realiza para alcanzar la conclusión del carácter genérico de “Torta” se encuentra en los párrafos 9 a 19 del citado Fdto. de Dcho.
- El Prof. Martínez Gutiérrez repara especialmente en el párrafo de 17 de la sentencia del Supremo (que se transcribe en la pág. 26 de su informe) para evidenciar que la misma no puede considerarse concluyente para la realización del análisis que le fue encargado por la Sala. Por nuestra parte, iremos desgranando a continuación la totalidad del “análisis” contextual en torno al término “Torta” que se realiza en dicha sentencia para evidenciar que el mismo es irrelevante, precisamente, por lo que señalaba el propio experto: i) no cumple con los parámetros fijados por el TGUE, ii) hace descansar su decisión exclusivamente en la preexistencia de otra sentencia dictada en un asunto que enfrentó a las mismas partes.
- A estos efectos, primero conviene reparar en el párrafo 4 del Fdto. de Dcho., donde el Tribunal Supremo comienza por reconocer que: “la sentencia de apelación hace suyos los argumentos de la sentencia 26/2007, de 22 de enero, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura”.
- Mientras que el pobre análisis que a continuación realiza el Supremo consiste en meras referencias a la sentencia del TSJ de Extremadura. A continuación, el Tribunal Supremo priva de valor a un elemento que el propio Reglamento CE 510/2006 (artículo 3, apartado 1, letra b)) y la jurisprudencia del TGUE han considerado fundamental para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico o goza, por el contrario, de protección: los actos normativos nacionales y su evolución histórica (ver párrafos 10 a 15).
- Y, por último, concluye el Tribunal Supremo privando de valor a todos los precedentes administrativos y judiciales que han estimado el carácter protegido de “Torta”, para resolver así el caso que se le planteaba limitándose a reproducir el mismo fallo que arrojó la previa sentencia del TSJ de Extremadura en la que existía identidad de partes (recordemos que ese asunto es, precisamente, el único en el que no se ha aplicado la normativa europea sobre Denominaciones de Origen, sino exclusivamente la legislación marcaría nacional para resolver un conflicto entre dos registros marcarios) (ver párrafos 16 y 17).
- En conclusión, hace bien el perito al no considerar concluyente dicha sentencia, y lo mismo debería hacer la Sala por los siguientes motivos:
- En primer lugar y, sin duda, más importante, porque dicha sentencia no realiza un estudio de cada uno de los parámetros valorativos apuntados por la

normativa y la jurisprudencia de la UE a efectos de concluir el carácter genérico o protegido de un término.

- Conviene recordar que le TGUE anuló la previa resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO precisamente porque omitió realizar valoración alguna de los numerosos elementos de prueba que fueron aportados por el oponente.
- En tales circunstancias, resultaría inadmisibles que, en la nueva resolución que debe realizar la Sala en este asunto, volviera a hacer caso omiso de las pruebas que tiene ante sí, sobre todo si es para sustituir dicha valoración por la asunción, sin más, de la tesis que ha expresado el Tribunal Supremo en una sentencia que adolece precisamente de los defectos que ya censuró el TGUE en su sentencia de 14/12/2017; y que, en todo caso, se ha adoptado sobre la base de una documental que a la Sala le resulta ajena (pues no ha sido aportada al presente procedimiento).
- No solo se desvía esta sentencia del Supremo de los criterios valorativos desarrollados por la jurisprudencia del TGUE, sino que sustituye, de hecho, la valoración de los elementos de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que son relevantes, por la mera atribución de efectos de cosa juzgada a unas premisas previamente asentadas por la sentencia del TSJ de Extremadura que resolvió un litigio entre las mismas partes (el CR DOP Torta del Casar y Quesería Tierra de Barros S.L.), aunque en aplicación de normativa distinta (la Ley de Marcas, en lugar del Reglamento CE 510/2006).
- En todo caso, esta sentencia del ámbito civil (al ser la única en el sentido expresado) no sienta jurisprudencia. Mientras que sí existe, por el contrario, una línea jurisprudencial consolidada en el ámbito contencioso-administrativo, con cuatro sentencias en idéntico sentido (el de considerar “Torta” una denominación tradicional protegida) del TSJ de Madrid, además del Auto confirmatorio de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 28/6/2012.

Situación registral de las marcas comerciales “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”; en particular, referencia a otros signos marcarios

- En la segunda parte de este apartado del informe pericial (el 7º) se exponen 9 resoluciones dictadas por la OEPM en relación con el registro de marcas para quesos y/o productos lácteos (de la clase 29) que incorporan el término “Torta”. De ellas, 8 resoluciones deniegan el registro, al apreciar conflicto con la DOP “Torta del Casar”, y solo una concede el registro.
- Entre las 8 resoluciones favorables a la tesis mantenida por esta parte, no se cita (y, por lo tanto, faltaría) la reciente resolución de 23/9/2019 que deniega el registro de la marca “TORTA DEL CUERA”.
- También se exponen en el informe las marcas que se han localizado en las bases de datos de la OEPM y de la EUIPO que incorporan la correlación de

letras T-O-R-T-A y que designan quesos y/o productos lácteos en la clase 29. Algunas de ellas han accedido al registro, mientras que otras no.

- El hecho de que unas marcas de tales características hayan podido acceder al registro no puede servir de base jurídica para obtener un nuevo registro marcario sobre un signo conflictivo con la DOP “Torta del Casar”. Véase, en este sentido, sentencia de 09/02/2017, T-696/15, TEMPOS VEGA SICILIA, EU:T:2017:69, § 34 y 50-53.
- En todo caso, resulta necesario realizar las siguientes apreciaciones a algunos de los expedientes que son mencionados en el informe pericial:
- M 1 590 549 “EL CASTUO QUESOS Y TORTAS ARTESANALES”: esta marca pertenece a un operador acogido a la DOP “Torta del Casar” y ha sido siempre usada para la identificación de que quesos de pasta blanda producidos en la zona de Cáceres y que cumplen con el resto de requisitos técnicos que hoy en día constituyen el pliego de condiciones de la DOP “Torta del Casar”. El registro de esta marca es, pues, resultado, y una prueba más, de la utilización tradicional (desde antiguo) del término “Torta” para distinguir a los quesos hoy amparados bajo la DOP “Torta del Casar”. Para acreditar este extremo, se aportan como documentos n.º 5 a 7:
 - Documento n.º 5: Expediente on-line de la marca española M 1590549 “EL CASTUO QUESOS Y TORTAS ARTESANALES”.
 - Documento n.º 6: Certificado del secretario del CR DOP Torta del Casar de inscripción de QUESERIA EL CASTÚO, S.C. en los registros de la DOP.
 - Documento n.º 7: Declaración firmada del administrador de QUESERIA EL CASTÚO, S.C, sobre el uso realizado del término “Torta”.
- M3 611 299-2 “TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO”: tal y como exponíamos en el apartado Segundo, esta marca ha resultado finalmente denegada por sentencia de 24/1/2018 del TSJ de Madrid (Documento n.º 1).
- MUE 12 807 161 “VISTATOS”: el número de registro señalado no corresponde a una marca “VISTATOS”, sino a la marca “TORTATOS” que es citada justo antes en el dictamen pericial. Tras haber realizado una búsqueda por dicha denominación en el base de datos oficial de la EUIPO, esta parte no ha obtenido ningún resultado.
- Finalmente, en esta recopilación el Prof. Martínez Gutiérrez ha olvidado mencionar la MUE n.º 9 441 957 “DURIUS ALL NATURAL TORTA DE DEHESA”, que la EUIPO rechazó de oficio para “productos lácteos” por conflicto con la DOP “Torta del Casar”, quedando registrada para el resto de los productos de la clase 29.

Sobre el estudio demoscópico que propone el experto independiente

- Nos parece que los resultados de ese estudio exploratorio ya son los suficientemente ilustrativos. En cualquier caso, debemos añadir que aquí el experto pasa por alta una cuestión, la cual, en último término, provoca que un estudio de tales características, realizado en las presente fechas, pudiera servir para consolidar la conclusión alcanzada en el informe (que “Torta” no es genérico), pero nunca para refutar esta conclusión. Ello es así porque, por imposición legal, “Las denominaciones protegidas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas” (artículo 13, apartado 2 del Reglamento CE 510/2006). Así pues, para realizar el examen que prevé el artículo 3, apartado 2 del Reglamento CE 510/2006, habrá que retrotraerse a la situación existente en el momento de la solicitud de registro de la DOP, considerando que, si en ese momento, la denominación tenía un carácter genérico no podía acceder al registro (o si accedió, por tratarse de una denominación compuesta que contenía otro término protegido, entonces sobre el término genérico no se dispensaría protección, de acuerdo a lo previsto en el artículo 13, apartado 1).
- A esto respecto, cabe citar las sentencias de 26/9/2014 y de 6/10/2014, ambas de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en los asuntos Lambrusco.
- Así pues, que el estudio exploratorio llevado a cabo en noviembre de 2019 arroje los resultados que se exponen en el informe, nos parece, si cabe, más concluyente. Sin embargo, hipotéticas evidencias de que en las presentes fechas algunos operadores hagan uso del término “Torta” en relación con quesos ajenos a la DOP de constante referencia, o de que una parte del público lo pueda llegar a percibir como un término con connotaciones genéricas, no podría ser suficiente para apreciar su genericidad a los efectos del artículo 3, apartado 2 del Reglamento CE 510/2006.
- La DOP “Torta del Casar” se encuentra protegida en España desde el año 2001, cuando la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura aprobó, mediante Orden de 9/10/2001, el Reglamento de dicha DOP. Previamente, se dictó “Orden de 11 de enero de 1999 de la Consejería de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, por la que se reconoce con carácter provisional la Denominación de Origen “Torta del Casa””. Posteriormente, el Reglamento de la DOP Torta del Casar resultó ratificado mediante Orden APA/1144/2002 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6/5/2002.
- En fecha 26 de octubre de 2001, el estado español transmitió la solicitud de registro de esta DOP a la Comisión Europea, resultando finalmente registrada por medio del Reglamento (CE) 1491/2003 de 25/8/2003.
- Así pues, sondear cuál es la percepción que tenían los consumidores en dichas fechas pretéritas parece una tarea de muy difícil, sino imposible, realización. Pero, insisto: que en la actualidad el público consultado por el experto continúe asociando indefectiblemente el término “Torta” con la zona

geográfica de El Casar de Cáceres y con su DOP, es una prueba concluyente de la no genericidad del término.

Conclusiones finales

- En conclusión, a la vista de las pruebas obrantes en el expediente y del revelador dictamen pericial del Prof. Martínez Gutiérrez, consideramos que la Sala deberá:
 - Estimar la oposición y denegar el registro de la marca n.º 10 486 447 para todos los productos y servicios solicitados, en aplicación del artículo 8, apartado 4, RMC y/o el art. 14 del Reglamento CE 510/2006, ambos en conexión con el artículo 13 del Reglamento CE 510/2006.
 - Imponer las costas del presente procedimiento al solicitante de la marca.
- 25 El 31 de agosto de 2020 el oponente aportó nuevas pruebas relativas a un reciente pronunciamiento judicial dictado en España sobre la protección de la denominación “Torta” aplicada a quesos. En sus observaciones, el oponente comenta que:
- Documento n.º 1: Sentencia n.º 369/2020 del pasado 9 de julio de 2020 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que deniega el registro del nombre comercial español n.º 0380123 “MINI TORTITA SIMON ROMERO” para distinguir “frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” en clase 29, por conflicto con la DOP “Torta del Casar” y estimando, una vez más, el carácter protegido del término “Torta” aplicado a quesos.
 - Se trata de la quinta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que resuelve en idéntico sentido y de la segunda dictada con posterioridad al pronunciamiento de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en el asunto seguido contra la marca “TORTA DE BARROS” (sentencia de 14/11/2019). Como novedad, en este caso se estima la protección del término “Torta” también frente al empleo del diminutivo “Tortita”.

MOTIVOS

Ámbito del recurso

- 26 Todas las referencias en esta resolución al RMUE se entenderán hechas al RMUE (UE) n.º 2017/1001 (DO 2017 L 154, p. 1), que codifica el Reglamento (CE) n.º 207/2009, a no ser que se indique específicamente de otro modo.
- 27 El recurso se ajusta a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, RMUE. Es admisible.

- 28 Según reiterada jurisprudencia, para cumplir con su obligación en virtud del artículo 72, apartado 6, RMUE, la Oficina deberá adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal, estando vinculada por su *ratio decidendi*.
- 29 Para adecuarse a la sentencia anulatoria y dar plena ejecución a esta, la Sala está obligada a respetar no solo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquel y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican por una parte la concreta disposición considerada ilegal y revelan por otra parte las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado (25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 21-23, confirmada por 04/03/2010, C-193/09 P, Arcol II, EU:C:2010:121, § 55 et seq.; 13/04/2011, T-262/09, First Defense Aerosol Pepper Projector, EU:T:2011:171, § 41-42).
- 30 A este respecto, la Sexta Sala del Tribunal estableció anular la resolución de fecha 26 de septiembre de 2016 (asunto R-2573/2014-4) debido a que infringió, por un lado, el artículo 2, apartado 2, y el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, al no examinar si el término “Torta” constituía una denominación tradicional no geográfica, y, por otro lado, el artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del mismo Reglamento, al excluir que la marca solicitada evocara la DOP “Torta del casar” por la mera razón de que el término “Torta” no indicaba un lugar geográfico.
- 31 No obstante, el Tribunal ha decidido que, debido a que la Cuarta Sala no se pronunció al respecto, debe ser la EUIPO la que decida sobre la segunda pretensión del recurrente.
- 32 Es decir, la Sala debe proceder al examen de legalidad de la resolución impugnada apreciando la posible concurrencia de los requisitos de aplicación del motivo relativo de denegación de registro del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 en conexión con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006.

Cuestión preliminar – Marco Jurídico

- 33 Previamente a entrar en el fondo del asunto en relación con las pretensiones anteriormente mencionadas, conviene asentar el fundamento de derecho en el que se va a basar la presente resolución.
- 34 En virtud del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006, también se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 del mismo artículo, a saber para las denominaciones de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país; cuya calidad o características

se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

- 35 De acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse. A efectos del presente Reglamento se entenderá por “denominación que ha pasado a ser genérica” el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad. Para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y en especial:
- a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo; y
 - b) las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes.
- 36 En virtud del artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006, las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
- a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
 - b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar;
 - 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, 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 sobre el auténtico origen del producto.

Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al párrafo primero, letras a) o b).

- 37 En conexión con este último, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/1001, pero sin modificaciones sustanciales) establece que, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el

tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación (de la Unión) o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca (de la Unión), o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca (de la Unión);
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

38 Por lo tanto, el ámbito de recurso del presente asunto queda limitado a:

- Determinar si el término “Torta” es una denominación tradicional no geográfica de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006 o, por el contrario, es considerado un término de carácter genérico conforme al artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006; y
- En tal caso, se aprecie si concurren los requisitos de aplicación del motivo relativo de denegación de registro de acuerdo con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 en conexión con el artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006.

Sobre el posible carácter genérico del término “Torta” de la denominación de origen protegida “Torta del Casar” de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006

39 Conviene primero determinar si dicho término ha adquirido un carácter genérico de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006.

40 De acuerdo con la jurisprudencia, la Sala de Recurso es competente para llevar a cabo este tipo de análisis y, en su caso, para denegar la protección de la parte genérica de una DOP. En efecto, cuando no se trata de declarar la nulidad de una DOP como tal, el hecho de que el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, del Reglamento n.º 2081/92 excluya la protección de las denominaciones genéricas contenidas en una DOP autoriza a la Sala de Recurso a comprobar si el término en cuestión constituye efectivamente la denominación genérica de un producto agrícola o alimenticio (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 60).

41 Dicho análisis requiere la comprobación de ciertos requisitos, lo que exige, en buena medida, unos sólidos conocimientos tanto de hechos específicos del Estado miembro interesado como de la situación existente en los demás Estados miembros (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 61).

42 En estas circunstancias, la Sala de Recurso está obligada a efectuar un examen detallado de todos los factores que pueden determinar dicho carácter genérico (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 62).

- 43 El artículo 3 del Reglamento n.º 2081/92, después de indicar que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse, dispone que, para establecer si un nombre ha pasado a ser genérico, se deberán tener en cuenta todos los factores y, en especial, la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre y en las zonas de consumo, la situación en otros Estados miembros y las legislaciones nacionales o de la Unión pertinentes (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 63).
- 44 De este modo, los indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que permiten realizar el necesario análisis detallado son, en particular, los siguientes: las legislaciones nacionales y de la Unión pertinentes, incluida su evolución histórica; la percepción que tiene el consumidor medio de la denominación supuestamente genérica, incluido el hecho de que la notoriedad de la denominación siga vinculada a la Torta del Casar tradicional fabricada en una zona, teniendo como consecuencia que esta denominación no se utiliza habitualmente en otras regiones del Estado miembro; el hecho de que un producto haya sido comercializado legalmente con la denominación controvertida en determinados Estados miembros; el hecho de que un producto haya sido fabricado legalmente con la denominación controvertida en el país de origen de dicha denominación sin respetar los métodos tradicionales de producción; el hecho de que dichas operaciones hayan perdurado en el tiempo; la cantidad de productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en relación con la cantidad de productos que se fabrican siguiendo dichos métodos; la cuota de mercado de los productos con la denominación controvertida fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales en comparación con la cuota de mercado de los productos fabricados siguiendo dichos métodos; el hecho de que los productos fabricados siguiendo métodos distintos de los tradicionales se presenten de modo que remitan a los lugares de producción de los productos fabricados según dichos métodos; la protección que conceden acuerdos internacionales a la denominación controvertida y el número de Estados miembros que, en su caso, invocan el supuesto carácter genérico de la misma (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 65).
- 45 Por otro lado, en su sentencia de 16 de marzo de 1999, Dinamarca y otros/Comisión (C-289/96, C-293/96 y C-299/96, EU:C:1999:141, apartados 85 a 87), el Tribunal de Justicia no excluyó la posibilidad de tomar en consideración, en el examen del carácter genérico de una denominación, una encuesta encargada para conocer la percepción que tienen los consumidores de la denominación en cuestión o un dictamen del Comité creado por la Decisión 93/53/CEE de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, relativa a la creación de un Comité científico de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y certificados de características específicas (DO 1993, L 13, p. 16), sustituido posteriormente por el grupo científico de expertos para las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las especialidades tradicionales garantizadas creado por la Decisión 2007/71/CE de la Comisión, de 20 de diciembre de 2006 (DO 2007, L 32, p. 177). Dicho Comité, compuesto por profesionales altamente cualificados en el ámbito jurídico y en el sector agrícola, tiene por misión examinar, en particular, el carácter genérico de las denominaciones (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 66).

- 46 Finalmente, es posible tomar en consideración otros elementos, especialmente la definición de una denominación como genérica en el Codex Alimentarius (12/09/2007, GRANA BIRAGHI, T-291/03, EU:T:2007:255, § 67).
- 47 En el presente asunto, para llevar a cabo el examen sobre el posible carácter genérico del término “Torta”, la Sala encargó una encuesta a la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea respecto al asunto sobre el carácter genérico del término “Torta”, la cual emitió dictamen. Además, también se solicitó un examen pericial al profesor Don Ángel Martínez Gutiérrez, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Jaén, a solicitud de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, para responder a las preguntas realizadas en la Resolución Provisional R 696/2018-5 de la Quinta Sala de Recurso.
- 48 De ambos dictámenes se procede a realizar un examen y desglose exhaustivo, teniendo en cuenta los comentarios de las partes al respecto, para llegar a la conclusión de si efectivamente el término “Torta” ha pasado a ser un término con carácter genérico.
- (i) *Dictamen de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (en adelante DGAgri) de la Comisión Europea respecto al asunto sobre el carácter genérico del término “Torta” en la denominación de la DOP “Torta del Casar”*
- 49 El término “Torta” que figura en la DOP “Torta del Casar” no es geográfico. De acuerdo con la primera pregunta sobre si el término “Torta” es efectivamente genérico para este tipo de queso, la DGAgri dictó que, conforme al artículo 3 del Reglamento (CE) 510/2006, el término “Torta” procede de la forma atípica del queso, debido a su método de curación específico. Y que, a este respecto, dicho termino no comporta connotación geográfica en sí mismo y no puede calificarse en consecuencia como genérico en los términos de dicho Reglamento.
- 50 No es tampoco un nombre común (al igual que “jamón”, “pollo”, “carne” o “provola”). A este respecto, la Sala coincide con el oponente en que, frente a la respuesta emitida por la Comisión, conviene examinar el informe pericial del Prof. Martínez Gutiérrez, el cual analiza el carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que se indican de manera más amplia en los apartados 52 a 54 de la presente resolución, para poder determinar o descartar el carácter genérico o común del término.
- (ii) *Informe pericial sobre el posible carácter genérico del término “Torta”*
- 51 Esta Sala opina que el término “Torta” no es genérico. Esta conclusión se desprende de una serie de índices estudiados por el informe pericial que se procede a motivar.
- 52 El Reglamento de la DOP “Torta del Casar” y de su Consejo Regulador, aprobado por la Orden de 9 de octubre de 2001 de la Consejería de Economía, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura y ratificado mediante la Orden n.º 1144 del

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 6 de mayo de 2002, que precisa que la protección de la DOP “Torta del Casar” abarca los dos términos que la componen y prohíbe, para quesos o productos lácteos distintos del queso “Torta del Casar”, la utilización de términos, expresiones y signos que puedan inducir a confusión con los términos que componen la DOP “Torta del Casar”.

- 53 Del Pliego de Condiciones y Documento Único actualmente vigente de la DOP “Torta del Casar” se desprende que solo en la zona geográfica casareña se han identificado tradicionalmente mediante el nombre “Torta” como consecuencia de la citada evocación en los queseros de esta zona de Extremadura a una “torta de pan”. Lo que habría justificado el origen histórico del nombre de la “Torta del Casar”.
- 54 Por otro lado, de acuerdo con la situación legal actual de la DOP, se desprende de su artículo 2 del Reglamento de la Denominación de Origen “Torta del Casar”, aprobado mediante la Orden APA/1144/2002 de 6 de mayo (BOE núm. 123, de 23 de mayo), que la protección otorgada se dispensa no sólo al nombre de la DOP, sino también a los nombres protegidos “Torta” y “El Casar” en el ámbito de los quesos y productos lácteos que puedan generar un riesgo de confusión en el público pertinente.
- 55 También es interesante mencionar la normativa técnica aplicable a los quesos (“Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos” o “Catálogo Electrónico de Quesos de España editado por el Ministerio de Agricultura”), la cual usa el término “Torta” para referirse exclusivamente a la “Torta del Casar” y la expresión genérica “queso de pasta blandas” para referirse a quesos de similares características físicas no amparados por esta DOP.
- 56 A este respecto, la Sala considera conveniente aquí mencionar la Resolución de 29 de marzo de 2012 de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura.
- 57 Así bien, conviene considerar la Resolución de la Consejería de Agricultura de la Comunidad de Extremadura, la cual denegó el cambio de denominación propuesto por el Consejo Regulador de la DOP “Queso de la Serena” que quería introducir el término “Torta” en dicha DOP. Dicha resolución es negativa y se motiva “por ser incompatible con la protección de la que goza la denominación tradicional no geográfica “Torta” integrante de la DOP “Torta del Casar”. Lo que se evidenció en aquel expediente de modificación (frustrada) de denominación es que “Torta” no se ha utilizado tradicionalmente para distinguir al “Queso de la Serena” y por ello la pretensión de incluir (muchos años después del registro de la DOP “Queso de La Serena”) ambos términos en la denominación propuesta y pretenderse, por parte del Consejo Regulador solicitante, un supuesto carácter genérico del término incorporado. Esta Resolución del año 2012 analiza porqué el término “Torta” no es genérico en el sector de los quesos, aplicando precisamente los criterios expuestos por el TGUE en su sentencia de 12/9/2007, asunto T-291/03 Grana Biraghi.

- 58 En segundo lugar cabe destacar que la investigación desarrollada en las disposiciones sobre queso existentes en el Codex Alimentarius muestra que en ninguna de estas normas se prevé que el término “Torta” venga a designar genéricamente a un tipo de queso, ni de forma directa, ni como alternativa a otras denominaciones ni siquiera en las Normas CXS 275-1973 y CXS 273-1968 que vienen a ocuparse, respectivamente, de dos quesos que se asimilan a las características presentadas por aquéllos otros protegidos por las figuras de calidad “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”.
- 59 La situación del Codex Alimentarius confirma indirectamente que el término “Torta” no es una denominación genérica de un queso de pasta blanda y untuoso. Una serie de sentencias judiciales confirman dicha conclusión.
- 60 El Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección 1ª) del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2012 (JUR/2012/311096) que viene a inadmitir el recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) que estimó el recurso contra la Resolución de la OEPM desestimatoria del recurso de alzada presentado contra la concesión de la marca nacional “TORTA CAÑAREJAL”. En dicha Sentencia, declarada firme por el Tribunal Supremo, se aseveraba que la inclusión del término “Torta” en la marca recurrida podía generar un riesgo de asociación con el nombre protegido, lo que permite inferir con una claridad meridiana que aquél no tiene carácter genérico.
- 61 Más recientemente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) ha vuelto a dotar de protección al término “Torta” y a amparar a la Denominación de Origen “Torta del Casar”. Ha sido en la Sentencia dictada el 24 de enero de 2018 (JUR/2018/77007) (véase antecedentes de hecho, sexto.) que ha venido a resolver el conflicto provocado por el registro de la marca “TORTA DE PINTO EXTREMEÑA” que ha enfrentado al Consejo Regulador de la citada figura de calidad con la OEPM y la mercantil Pinto y el jamón de bellota, SL.
- 62 El informe pericial resalta la existencia de una línea interpretativa consolidada sobre la protección del término “Torta” en la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se ha reiterado dicha tesis en Sentencias dictadas en 2011, 2016 y 2018. En la última de ellas, se hace eco de dicha homogeneidad interpretativa, al afirmar la tutela del término “...porque el término Torta ha sido reconocido por esta Sala en dos ocasiones como amparado por la denominación de origen Torta del Casar cuando va referido a quesos...”.
- 63 Hay que resaltar dos sentencias recientes: la Sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJ de Madrid de 12/12/2019 de denegación del registro de la marca “TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO”. Se trata de la sentencia n.º 75 dictada en el recurso 936/2017, que deniega el registro de la marca n.º 3 611 299 “TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO” para “queso de oveja procedente de Extremadura” en la clase 29 y “venta al por menor, al por mayor, en comercio y a través de redes mundiales informáticas de queso de

oveja procedente de Extremadura” en la clase 35, por conflicto con la DOP “Torta del Casar”.

- 64 Finalmente la Sentencia n.º 369/2020 del pasado 9 de julio de 2020 de la Sección Segunda de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que deniega el registro del nombre comercial español n.º 380 123 “MINI TORTITA SIMON ROMERO” para distinguir “frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles” en la clase 29, por conflicto con la DOP “Torta del Casar” y estimando, una vez más, el carácter protegido del término “Torta” aplicado a quesos.
- 65 Es verdad que existen sentencias discordantes como, por ejemplo, la sentencia dictada en 2007 por la Sala de lo Contencioso (Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, sin embargo, dichas sentencias constituyen una línea minoritaria y además son anteriores a las citadas más arriba.
- 66 Por el contrario, en el orden contencioso-administrativo, a fecha de hoy, no son tres, sino cuatro, las sentencias que han resuelto en este sentido, además del Auto de 28 de junio 2012 de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo que dio firmeza a la previa sentencia del TSJ de 10 de marzo 2011 en el asunto contra “TORTA CAÑAREJAL”.
- 67 Por otro lado, uno de los elementos fundamentales para concluir que el término “Torta” no es genérico lo consiguen las diferentes resoluciones dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que ha tenido que resolver los conflictos provocados por el intento de registro de signos que, en su estructura denominativa, contienen el término “Torta”. De las resoluciones que se procede a mencionar a continuación, se ha concluido que la OEPM mantiene una posición combativa con las marcas que, estando llamadas a diferenciar productos lácteos en general y queso en particular, incluyen el término “Torta” en el elemento denominativo en los respectivos signos.
- Resolución de 3 de noviembre de 2008, que deniega la marca “ARTESANOS DE LA CREMA TORTA CREM”, con base en la siguiente fundamentación; a saber, el riesgo de engaño de la marca por incluir el término “Torta” y el riesgo de confusión con las marcas anteriormente registradas en España y la UE por el Consejo Regulador.
 - Resolución de 23 de febrero de 2009, por la que se deniega la inscripción de la marca “TORTA LA CABAÑA”, estimando la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar” no sólo por “ semejanza fonético- denominativo y semejanza aplicativa pudiendo inducir a confusión en el mercado...”, sino también por incurrir en la prohibición absoluta contenida en el artículo 5, apartado 1, letra g), de la Ley de Marcas. Es claro que la Oficina mantiene una tesis que, niega el carácter genérico del nombre, al reconocer carácter distintivo al término “Torta” que consiente diferenciar, además, un tipo de queso con un origen geográfico determinado.

- Resolución de 12 de marzo de 2009, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la resolución denegatoria de la marca “ARTESANOS DELA CREMA TORTA CREM”.
 - Resolución de 29 de julio de 2009, por la que se estima la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar”, denegando la inscripción de la marca “TORTA DE TRUJILLO”.
 - Resolución de 23 de septiembre de 2019, por la que se estima la oposición presentada con base en las marcas “Torta” y “Torta del Casar”, denegando la inscripción de la marca “TORTA DEL CUERA”, lo que se justifica no sólo en la inducción a error de la marca solicitada y la infracción de la figura de calidad oponente, sino también en las “... semejanza fonética-denominativa y semejanza aplicativa, pudiendo inducir confusión en el mercado...” respecto de las marcas previamente registradas por el Consejo Regulador.
- 68 También en la EUIPO se sigue la misma línea jurisprudencial, así la MUE n.º 9 441 957 “DURIUS ALL NATURAL TORTA DE DEHESA”, fue denegada de oficio el 24 de enero de 2012 para “productos lácteos” por conflicto con la DOP “Torta del Casar”, quedando registrada para el resto de los productos de la clase 29.
- 69 Por lo tanto, de acuerdo con el Dictamen de la DGAgri, el Informe Pericial, el Reglamento de la DOP “Torta del Casar” y la línea jurisprudencial seguida por el orden contencioso-administrativo, por la OEPM y por la EUIPO, cabe llegar a la conclusión de que el término “Torta” no presenta carácter genérico con relación a los quesos, sino que al contrario, este término goza de una denominación tradicional al informar al consumidor de la forma típica del queso casareño procedente de la región de Extremadura.

El término “Torta” entendido como una denominación tradicional no geográfica de acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006

- 70 Como se ha mencionado anteriormente, de acuerdo con el artículo 2, apartado 2 del Reglamento 510/2006 (actual Reglamento 1115/2012) también se considerarán denominaciones de origen las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumpla con las condiciones mencionadas en el apartado 1 del mismo artículo. Por lo tanto, esta Sala debe, teniendo en cuenta las pruebas aportadas por el oponente, así como otras pruebas que se han pedido de oficio, valorar si el término “Torta” es considerado como tal.
- 71 Si bien es cierto que, la expresión protegida como DOP puede contener en sí misma el nombre genérico de un producto, en tales casos, de acuerdo con el artículo 13, apartado 1 del Reglamento 1115/2012 la protección conferida no se otorga sobre dicho nombre genérico, sino sobre los restantes que integren la expresión o la combinación de estos.

- 72 Como se ha podido concluir en los apartados anteriores, el término “Torta” de acuerdo con la DOP “Torta del Casar” no es genérico cuando se aplica a quesos.
- 73 En cualquier caso, tal y como menciona el oponente, en los supuestos que hay dudas acerca del carácter genérico o no de un determinado término que integra la expresión protegida, el sistema de registro de DOP a nivel europeo prevé la posibilidad de que se ordene el registro de la expresión con limitaciones o aclaraciones acerca del alcance de su protección, ya sea a instancia del propio solicitante o de un tercero, o incluso por la propia Comisión Europea.
- 74 Un ejemplo relevante para el asunto que nos atiende es aportado por el propio oponente en su escrito de motivación (documento n.º 38), es el caso del Reglamento (CE) 583/2009 de 3 de julio, por el que se inscribió la Indicación Geográfica Protegida (IGP) “Aceto Balsámico di Modena” en el Registro de DOPs y IGP, que tras las oposiciones formuladas por Francia, Alemania y Grecia, concede el registro de la IGP pero aclarando en su Considerando 10 que la protección se otorga a la denominación compuesta “Aceto Balsámico di Modena”.
- 75 Sin embargo, los términos individuales no geográficos de la denominación compuesta, incluso utilizados de manera conjunta, así como su traducción, pueden utilizarse en el territorio de la Unión dentro del respeto de los principios y las normas aplicables en el ordenamiento jurídico comunitario.
- 76 Esta conclusión está avalada también por el TJUE en la sentencia de 9 de junio de 1998 en los asuntos acumulados C-129/97 y C-130/97, párrafos 37 y 38.
- 77 Así pues, de acuerdo con la DOP “Torta del Casar” no se ha encontrado prueba o resultado alguno que haya presentado una limitación de la DOP, ya sea por un Estado Miembro o mediando oposición de un tercero, alegando el carácter genérico de cualquiera de los elementos que componen la expresión protegida “Torta del Casar”, en consecuencia, el registro se ordenó sin ninguna limitación.
- 78 En otro orden de cosas, la Sala no puede hacer caso omiso a este respecto a la línea jurisprudencial del contencioso-administrativo y de la OEPM que se ha mencionado en párrafos anteriores para determinar que el término torta no es o no ha devenido en un concepto de carácter genérico. Así pues, es de crucial importancia tener en consideración:
- La Resolución firme de 29 de marzo de 2012 por la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura por la que se denegó la solicitud de modificación de la DOP “Queso de La Serena” con el fin de incluir en dicha DOP el término “Torta”. Como subraya el recurrente, en dicha resolución se reconoce expresamente que el término “Torta” incluido en la DOP “Torta del Casar” constituye una denominación tradicional en el sentido del artículo 2, apartado 2, del Reglamento n.º 510/2006.
 - La sentencia dictada el 27 de abril de 2011 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, y confirmada el 13 de septiembre de 2012 por el Tribunal Supremo, en la que se denegó el registro de la marca española TORTA

CAÑAREJAL que incluía el término “Torta”, debido al conflicto con la DOP “Torta del Casar”.

- La sentencia dictada el 9 de marzo de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid en la que se denegó la solicitud de registro como marca española del signo denominativo ZORITA’S KITCHEN TORTA RÚSTICA para quesos, debido al conflicto con la DOP “Torta del Casar”.
- Las resoluciones de la OEPM por las que se deniega el registro de marcas que contienen el término “Torta” a pesar de haber sido solicitadas para designar quesos no protegidos por la DOP “Torta del Casar”.
- La resolución de la EUIPO de 25 de enero de 2012 por la que se deniega el registro de la marca DURIOUS ALL NATURAL TORTA DE DEHESA para productos lácteos no amparados por la DOP “Torta del Casar” y el escrito de la EUIPO de 25 de mayo de 2012 en el que se opuso de oficio al registro de la marca solicitada debido a su incompatibilidad con la DOP “Torta del Casar” en virtud del artículo 7, apartado 1, letra k), del Reglamento n.º 207/2009.

79 Por otro lado, esta Sala entiende que el hecho que no se haya registrado el término torta en solitario como lo permitía la legislación en vigor no es un obstáculo para el reconocimiento por esta Sala de su carácter tradicional.

80 De acuerdo con el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) 510/2006, se considerarán denominaciones de origen las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas en el apartado 1 del mismo artículo, a saber:

- Originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país,
- cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y
- cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

81 “Torta” se utiliza para la “Torta del Casar” por su forma singular descrita en el Documento Único”, “Torta” es una denominación tradicional reservada a los quesos producidos en la región de Casar de Cáceres.

82 Como se ha mencionado anteriormente, en su informe pericial el Prof. Martínez Gutiérrez aportó elementos que permiten a esta Sala llegar a esta conclusión.

83 En las especificaciones técnicas del producto protegido como “Torta del Casar”, contenidas en el Pliego de Condiciones y Documento Único actualmente vigente, tras la doble modificación operada en julio y noviembre de 2015 se realiza una doble afirmación al aseverar, por un lado, que “...la especificidad del producto, que hace de la Torta del Casar un queso único en relación a otros quesos, viene determinada por su atípica forma más ancha que alta y con laterales convexos, redondeados y casi sin aristas que recuerda a una “torta de pan” y por la cremosa

textura de su pasta y característico sabor ligeramente amargo. Así mismo el consumo de este queso también resulta diferente al de otros, ya que para acceder a la pasta evitando que esta se derrame, se ha de cortar la parte superior del queso, como si fuese una tapadera, debiendo volver a taponarlo para su conservación...”.

- 84 Se indica más adelante que “...el uso del cuajo vegetal natural procedente del cardo autóctono *Cynara Cardunculus* en la elaboración del queso, con los conocimientos específicos de los maestros queseros, genera durante el proceso de maduración una intensa proteólisis cuando la corteza aún no está plenamente formada, lo que hace que los quesos no soporten su propio peso, tendiendo a aplastarse y a abombarse por los lados, y adquiriendo una forma atípica que a los queseros casareños les recordaba una “torta de pan”, de donde deriva el nombre Torta del Casar...”.
- 85 La “Torta del Casar “ es un queso de pasta blanda y untuoso, que tiende a adoptar una forma atípica para este producto lácteo que, en apariencia, le aproxima -como asevera en el Pliego y Documento de la “Torta del Casar”- a una torta de pan que solo en la zona geográfica casareña se han identificado tradicionalmente mediante el nombre “Torta” como consecuencia del citado recuerdo ínsito en los queseros de esta zona de Extremadura, lo que habría justificado el origen histórico del nombre de la “Torta del Casar”.
- 86 El apunte histórico contenido en el Pliego de Condiciones y Documento Único de la “Torta del Casar” confirma esta conclusión. Se afirma que el nombre protegido, por un lado, hunde sus raíces históricas al siglo XIII cuando este producto se llegó a utilizar incluso como moneda. Pero, además, y por otro, se ofrece una explicación del origen concreto al nombre protegido, al aseverar que, en su proceso de maduración, los quesos no soportan “...su propio peso, tendiendo a aplastarse y a abombarse por los lados, y adquiriendo una forma atípica que a los queseros casareños les recordaba una “torta de pan”, de donde deriva el nombre Torta del Casar...”.
- 87 Por lo tanto, a la luz de lo examinado y de acuerdo con el artículo 2 del Reglamento (CE) 510/2006, el término “Torta” dentro de la DOP “Torta del Casar” es una denominación tradicionalmente elaborada en una zona geográfica concreta para identificar un queso específico de pasta blanda con una particular forma externa que resulta atípica en este particular ámbito productivo. Consecuentemente, de acuerdo con la jurisprudencia mencionada “Torta”, evidentemente, sí es una denominación tradicional no geográfica en los términos en que se definía en el anterior Reglamento CEE 2081/92 y en el sentido de 12/09/2007, T-291/03, Grana Biraghi, EU:T:2007:255, § 81.

Sobre la aplicación del artículo 8, apartado 4, RMC

- 88 En primer lugar, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 (actual Reglamento (EU) 2017/1001) establecía lo siguiente:

“Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la

legislación (de la Unión) o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca (de la Unión), o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca (de la Unión);

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.”

89 En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, puesto en relación con el artículo 41, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento (actualmente artículo 46, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001), la existencia de un signo distinto de una marca permite oponerse al registro de una marca de la Unión cuando dicho signo cumpla cuatro requisitos acumulativos: debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión o, en su caso, antes de la fecha de prioridad reivindicada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión; por último el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior (12/06/2007, T-53/04 a T-56/04, T-58/04 and T-59/04, ‘Budweiser’, § 71; 12/06/2007, T-60/04 a T-64/04 ‘Bud’, § 69; 12/06/2007, T-57/04 and T-71/04, ‘Budweiser’, § 86).

90 Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse contra el registro de una marca de la Unión en el conjunto del territorio de la Unión, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001) (24/03/2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, § 32; 14/09/2011, Olive Line International/OAMI — Knopf (O-live), T-485/07, no publicada, EU:T:2011:467, § 49).

(i) *Duración y validez de la DOP*

91 La parte contraria ha demostrado debidamente la existencia y validez de denominación de origen protegida. Consta así que dicha DOP, cuya solicitud de registro fue presentada el 26 de octubre de 2001, goza de prioridad sobre la marca solicitada, cuyo registro se solicitó el 2 de diciembre de 2011. No obstante, esta cuestión no es objeto de litigio.

(ii) *Uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local*

92 El RMC establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance, que son coherentes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho

Reglamento (14/05/2013, T-322/11, T-321/11 & Parte por la Libertad, EU:T:2013:240, § 31).

- 93 El alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuya protección no es meramente local podría, por este único motivo, impedir el registro de una marca comunitaria, a pesar del hecho de que sea utilizado en el tráfico económico únicamente de manera marginal (29/03/2011, C 96/09 P, EU:C:2011:189 Bud, antes citada, § 158).
- 94 Con el fin de determinar si éste es el caso, debe tenerse en cuenta la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, a saber, los compradores y los consumidores como los proveedores y competidores (29/03/2011, C 96/09 P, EU:C:2011:189 Bud, antes citada, § 160).
- 95 Por último, como se ha señalado por el Tribunal de Justicia, es preciso aplicar al requisito del uso en el tráfico económico del signo invocado en apoyo de la oposición en un criterio cronológico idéntica a la prevista expresamente en el artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria, en relación con la adquisición del derecho al signo controvertido, es decir, el criterio de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria (29/03/2011, C 96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).
- 96 En el presente asunto, la DOP “Torta del Casar” está registrada desde 2003 y genera unos ingresos importantes para sus productores.
- 97 Consta en el expediente que la DOP “Torta del Casar” recibió el premio al mejor queso de oveja en la cata internacional “World Cheese Awards” en 2010.
- 98 En una entrevista de abril de 2008 el señor Javier Muñoz director técnico del CRDO “Torta del casar” declaraba que en 2007 se habían certificado 422.000 kilos de queso y que el objetivo era de llegar a certificar 450.000 kilos.
- 99 En el informe pericial, el Prof. Martínez Gutiérrez recurrió a las memorias intituladas *Datos de la Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (EGT) y Productos Agroalimentarios*, que son elaboradas a partir de la información suministrada por las figuras de calidad, y publicadas anualmente por la Dirección General de la Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España.
- 100 En particular, el experto consultó las memorias correspondientes al último trienio (2016 a 2018), lo que ha permitido obtener la siguiente información que resulta de especial interés para el presente asunto:

	2016	2017	2018
<u>Queso protegido (kg)</u>	93.681	77.797	92.711
“Queso de la Serena”/ “Torta del Casar”	294.370	303.467	350.128
<u>Ventas en España (kg)</u>	65.574	58.347	69.531
“Queso de la Serena”/ “Torta del Casar”	284.270	291.045	334.663
<u>Ventas en la UE</u>	23.420	15.550	18.545
“Queso de la Serena”/ “Torta del Casar”	6650	9.796	13.725
<u>Ventas en 3º países (kg)</u>	4.687	3.900	4.635
“Queso de la Serena”/ “Torta del Casar”	3.450	2.626	1.741
<u>Valor económico figura de calidad (millones €)</u>	1,07	0,89	1,06
“Queso de la Serena”/ “Torta del Casar”	3,96	4,03	4,65

101 Respecto al alcance de la DOP, como se desprende del gráfico arriba mencionado la DOP “Torta del Casar” tiene un alcance nacional y en la Unión como lo muestran tanto los volúmenes de kilos de quesos vendidos como el beneficio que ha generado. No se trata de una DOP de ámbito puramente local sino de un signo que tiene un alcance nacional y de la Unión e incluso en menor medida internacional.

102 En la entrevista de abril de 2008 arriba mencionada el director técnico de la DOP “Torta del Casar” declaraba que el mercado internacional del queso protegido bajo la DOP “Torta del casar” representaba 5 % de las ventas.

103 En su escrito de fecha 23 de enero de 2013 el oponente presentaba una serie de documentos destinados a probar que el signo anterior la DOP “Torta del casar” cumplía los requisitos del artículo 8, apartado 4, RMC y la Sala hace referencia en particular a los documentos numerados del 24 al 36.

104 Entre dichas pruebas la Sala destaca:

- Documento n.º 24: impresiones de la tienda on-line del portal oficial del Consejo Regulador www.tortadelcasar.eu
- Documento n.º 25: folleto promocional de los quesos “Torta del Casar” elaborados y comercializados por la quesería PEREZ ANDRADA.
- Documento n.º 26: folleto promocional de los quesos “Torta del Casar” elaborados y comercializados por la quesería QUESOS DEL CASAR.

- Documento n.º 27: folleto promocional de los quesos “Torta del Casar” elaborados y comercializados por la quesería RAFAEL PAJUELO.
- Documento n.º 28: cartel promocional del evento gastronómico organizado por FREIXENET y TORTA DEL CASAR entre mayo y junio de 2011, y noticia al respecto publicada en la web del Consejo Regulador.
- Documento n.º 29: oferta de queso “Torta del Casar” de la marca HERMANOS PAJUELO en la página web del distribuidor LIDL.
- Documento n.º 30: oferta de queso “Torta del Casar” de la marca GRAN CASAR en la página web del distribuidor Alcampo.
- Documento n.º 31: extractos de la web de la quesería HERMANOS PAJUELO en la que se promocionan sus quesos “Torta del Casar”.
- Documento n.º 32: noticia sobre el premio al queso “TORTA DEL CASAR” de la marca DON REBESINO como mejor queso internacional artesano de 2010 en la feria internacional II BonTá de Cremona (Italia).
- Documento n.º 33: noticia titulada Miguel Arias Canete entregó a Santiago Pajuelo el premio al “Mejor Queso de Pasta Blanda” por su Torta del Casar D.O.P. “Manjar Extremeño”.
- Documento n.º 34: noticia publicada en “el periódico de Extremadura” según la cual la “Torta del Casar” fue galardonada en el año 2005 como el mejor queso de pasta blanda según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español.
- Documento n.º 35: artículo publicado en abril de 2011 en el periódico digital 20minutos.es titulado “La DOP Torta del Casar se presenta en la Feria del Queso de Trujillo como el queso más premiado en el último año”.
- Documento n.º 36: noticia publicada en el periódico digital hoy.es titulada “Torta del Casar aumenta el 8% su facturación en 2010”. Según la noticia, la comercialización de quesos “Torta del Casar” en el año 2010 supuso un volumen de facturación de 5,3 millones de euros.

105 Por otra parte, dentro de las pruebas de uso de la marca anterior “Torta del Casar” el oponente presentó una serie de pruebas, facturas e informes que corroboran el uso en el tráfico comercial de la DOP “Torta del Casar” en particular la Sala observa que los informes del Consejo Regulador de los años 2010 y 2011 son elocuentes a este respecto.

106 En el informe para el año 2011 la Sala destaca los siguientes datos:

B.2.- Evolución interanual de producciones de quesos elaborados con leche amparada.

Producción Total	2008	2009	2010	2011
Total Kg. queso elaborados	469.533	475.354	471.707	415.799
Total Kg. queso certificados	383.957	351.702	381.716	361.441
% certificado / total producido	81,77%	73,99%	80,92%	86,93%

B.4.- Evolución Trimestral de certificaciones de quesos DOP Torta del Casar

Kilogramos	Ene - Mar	Abr - Jun	Jul - Sep	Oct - Dic	Total
Año 2008	98.807	81.899	76.438	126.813	383.957
Año 2009	67.123	78.376	78.104	128.098	351.702
Año 2010	76.663	79.154	93.904	131.995	381.716
Año 2011	73.559	83.085	80.518	124.278	361.441

C.1.- Evolución interanual de comercialización de queso DOP Torta del Casar

Total Ventas (Kg.)	2008	2009	2010	2011
Mercado nacional	369.306	339.088	369.343	343.364
Mercado internacional	14.522	12.613	12.373	18.077
	383.957	351.702	381.716	361.441

C.2.- Evolución interanual de comercialización de queso DOP Torta del Casar

Áreas comerciales mercado nacional. (Kg.)	2008	2009	2010	2011
Extremadura	163.257	158.495	166.508	143.291
Madrid	106.284	86.548	94.106	92.775
Cataluña y Comunidad Valenciana	52.710	46.870	58.457	58.157
Andalucía	13.653	13.353	16.683	16.393
País Vasco y Galicia	18.208	17.457	17.614	22.100
Resto España	15.263	16.365	15.976	10.648

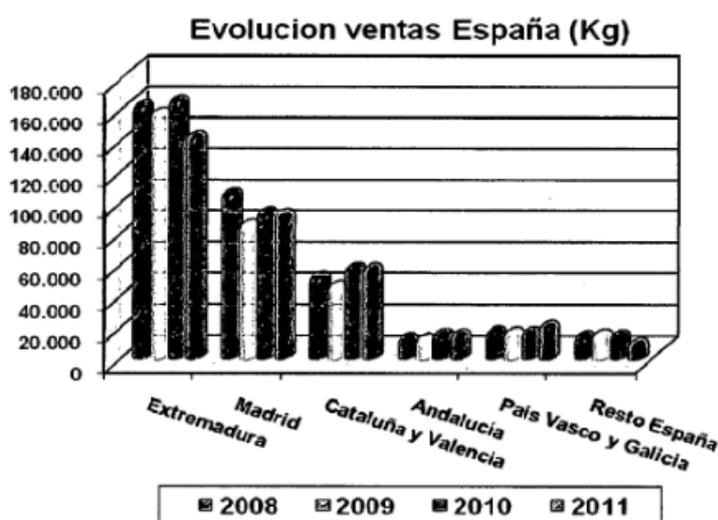


Gráfico 17

107 Como señala acertadamente el oponente la condición de uso en el tráfico económico es una de las condiciones para que un signo será registrado como

“DOP” a nivel de la Unión ya que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) 1898/2006 del 14 de diciembre que establece las condiciones de aplicación del Reglamento 510/2006 establece que “solo se podrán registrar las denominaciones utilizadas **sea en el comercio**, sea en la lengua común.”

108 El signo anterior cumple por lo tanto con este requisito.

El derecho a prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al Derecho nacional o de la Unión

109 Cabe señalar que el artículo 8, apartado 4, letra b), RMC, establece el requisito según el cual, con arreglo a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a ese mismo artículo, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Por otra parte, de conformidad con el artículo 74, RMC, apartado 1, la carga de la prueba de que este requisito se cumple recae sobre el oponente ante la OAMI (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 188-189).

110 En este contexto, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate, y, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en cuestión está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior (29/03/2011, C-96/09 P, EU:C:2011:189 Bud, antes citada, § 190).

111 Resulta de la frase “si, y en la medida en que, con arreglo [...] al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001), son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta justificada por cuanto el Reglamento n.º 207/2009 reconoce la posibilidad de invocar contra una marca de la Unión signos ajenos al sistema de marcas de la Unión. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (24/03/2009, GENERAL OPTICA, T-318/06 a T-321/06, EU:T:2009:77, § 34, y 07/05/ 2013, macros consult/OAMI — MIP Metro (makro), T-579/10, EU:T:2013:232, § 56).

112 En el caso de autos, ha quedado acreditado que el derecho anterior invocado en apoyo de la oposición es la DOP “Torta del Casar”, que se rige por el Reglamento n.º 510/2006.

113 Incumbe a esta Sala de Recurso tomar en consideración el Reglamento n.º 510/2006 para determinar si éste confería al titular de la DOP el derecho a prohibir la utilización de la marca posterior y apreciar, en consecuencia, basándose en dicho Reglamento, si el recurrente podía oponerse a la marca solicitada (18/09/2015, Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/OAMI —

Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE), T-359/14, no publicada, EU:T:2015:651, § 26).

114 En particular, la protección de una DOP frente a una marca posterior resulta del artículo 13 del Reglamento n.º 510/2006. Este último, titulado “Protección”, establece, en su apartado 1, párrafo primero, lo siguiente:

“Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” o una expresión similar;

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, 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 sobre el auténtico origen del producto.”

Concepto de evocación

115 El concepto de “evocación” cubre una situación en la que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación. (04/03/1999, C-87/97, Cambozola, EU:C:1999:115, § 25; 26/02/2008, C-132/05, Comisión contra Alemania, EU:C:2008:117, § 44).

116 En este sentido, hay que destacar que para que haya evocación el consumidor debe pensar, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la DOP, y no en su lugar de fabricación, que puede existir evocación aun cuando el consumidor perciba que las expresiones en discordia se refieren a localizaciones geográficas diferentes y que la evocación de ningún modo queda limitada a los supuestos en que el elemento evocado es de carácter geográfico.

117 El hecho de que no exista confusión geográfica no puede significar, por sí solo, que no existe infracción del derecho con arreglo al artículo 13, apartado 1, del Reglamento n.º 510/2006.

- 118 A este respecto, en primer lugar, basta con recordar que, en virtud del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, las denominaciones registradas están protegidas contra toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o la denominación protegida se haya traducido.
- 119 En segundo lugar, procede señalar que, en lo que respecta a la evocación de una DOP, el Tribunal de Justicia ha considerado que dicho término abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación (04/03/1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, § 25).
- 120 El Tribunal de Justicia ha declarado igualmente que puede existir “evocación” aun cuando se indique el verdadero origen del producto (14/07/2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, apartado 59) e incluso aunque no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata (04/03/1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, § 26; 26/02/2008, *Comisión/Alemania*, C-132/05, EU:C:2008:117, § 45), ya que lo importante es, en particular, que no se cree en la mente del público una asociación de ideas en cuanto al origen del producto y que ningún operador se aproveche de manera indebida del renombre de una indicación geográfica protegida (14/07/2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10 y C-27/10, EU:C:2011:484, § 46).
- 121 Por último, el Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que puede haber “evocación” de una DOP incluso cuando ninguna protección de la Unión se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida (04/03/1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, § 26).
- 122 De la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 98 a 102 se desprende que, para apreciar la existencia de una “evocación”, en el sentido del artículo 13, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Reglamento n.º 510/2006, únicamente han de verificarse dos requisitos, a saber, que el término empleado para designar al producto considerado incorpore una parte de la denominación protegida y que “al ver el nombre del producto, el consumidor piense, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación”.
- 123 En efecto, lo que importa es la reacción presumible del consumidor ante el término utilizado para designar el producto en cuestión, siendo lo esencial que ese consumidor establezca un vínculo entre ese término y la denominación protegida (21/01/2016, *Viiniverla*, C-75/15, EU:C:2016:35, § 22).
- 124 De esta misma jurisprudencia se desprende igualmente que no cabe excluir la evocación por el hecho de que la parte de la denominación que se ha incorporado no designe un lugar geográfico (14/12/2017, T 828/16, *QUESO Y TORTA DE LA SERENA* (fig.) / *TORTA DEL CASAR* et al., EU:T:2017:918, § 56-62).

Productos y servicios amparados por la solicitud

- 125 Para apreciar la similitud entre los productos, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes, que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). También pueden tenerse en cuenta otros factores, como por ejemplo, los canales de distribución, origen habitual de los productos y los consumidores de los productos (11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37). El punto de referencia sería si el público pertinente percibiría que pueden tener un origen comercial común (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).
- 126 Los productos o servicios complementarios son aquellos en los que existe una estrecha relación entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de tal manera que los consumidores puedan pensar que la responsabilidad de la producción de esos bienes o la prestación de dichos servicios recae en la misma empresa. Esto implica que los bienes o servicios complementarios pueden utilizarse conjuntamente, lo que presupone que están destinados al mismo público (12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
- 127 Los productos y servicios por los cuales se solicita el registro de la marca son los siguientes:
- Clase 29 - Quesos procedentes de la comarca de La Serena.
- Clase 35 - Servicios de importación y exportación de quesos procedentes de la comarca de La Serena; Servicios de venta en comercios y a través de internet de quesos procedentes de la comarca de La Serena.
- Clase 39 - Transporte, almacenaje y embalaje de quesos procedentes de la comarca de La Serena; servicio de distribución de quesos procedentes de la comarca de La Serena.
- 128 Los productos “del mismo tipo” se definen en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 668/2014 de la Comisión, de 13 de junio de 2014, que establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, de conformidad con la lista que figura en el Anexo XI de dicho Reglamento, titulado “Clasificación de los productos”.
- 129 De acuerdo con dicho Anexo XI, titulado “Clasificación de los productos”, el producto “Quesos” para el cual está registrada la DOP “Torta del Casar”, pertenece a la categoría de “Quesos”, y en concreto a la clase 1.3 “Quesos”.
- 130 En el presente asunto, a pesar del método de procesamiento, de presentación o de preparación, la mayoría de los productos amparados por la solicitud de marca en la clase 29 de la clasificación de Niza (en concreto, los productos “Quesos procedentes de la comarca de La Serena”), son esencialmente varios tipos de “Quesos” de la clase 1.3 del Anexo XI del Reglamento de ejecución.

- 131 Consecuentemente, respecto a estos productos, la solicitud de marca se refiere a “productos del mismo tipo” que la DOP “Torta del Casar”, en el sentido del artículo 14 del Reglamento (UE) 1151/2012.
- 132 Con lo cual los productos son idénticos y los servicios solicitados similares en grado medio ya que se trata de servicios de venta, de transporte, almacenaje o distribución de quesos que, con seguridad, se distribuyen frecuentemente a través de las mismas redes y están sujetas a normas de comercialización similares (“COGNAC II” (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 54).

Publico relevante

- 133 Los reglamentos de la UE y, en particular, el Reglamento de productos agrícolas y alimenticios, protegen las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en todo el territorio de la Unión Europea. Como resultado, el Tribunal ha dictaminado que para garantizar una protección efectiva y uniforme de esas IGP/DOP en ese territorio, debe considerarse que el concepto de consumidor abarca a los consumidores europeos y no simplemente a los consumidores del Estado miembro en el que se elabora o fabrica un producto que da lugar a la evocación de la IGP/DOP (21/01/2016, C-75/15, Verlados, EU:C:2016:35, § 27).
- 134 En lo que atañe al público destinatario, cabe recordar que, para garantizar la protección del consumidor (25/06/2002, C-66/00, Bigi, EU:C:2002:397, § 31), es necesario tomar en consideración la expectativa que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, por analogía, 21/01/2016, C-75/15, Viiniverla, EU:C:2016:35, § 24-25).
- 135 En el presente asunto, los productos son considerados idénticos y los servicios similares grado medio están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. Se considera que el nivel de atención del público será normal en relación con los productos y servicios relevantes. Esto no ha sido debatido por las partes.
- 136 Como bien indicó el oponente, el público relevante no es solamente el público español ya que la evocación debe examinarse en todo el territorio de la Unión.
- 137 Es posible que el público español amante de los quesos y de la buena gastronomía diferencie sin problema la marca solicitada y la DOP “Torta del Casar” por evocar dos regiones distintas de Extremadura, sin embargo, el público de la mayoría de la Unión no conocerá los territorios respectivos de la Serena y del Casar y simplemente verá la reproducción del término “Torta” de la marca solicitada que reproduce el término “Torta” de la DOP protegida.

Los signos en liza

- 138 La marca solicitada es una marca figurativa que contiene como elementos verbales la expresión “Queso y Torta de la Serena” la mención “Queso” es descriptiva de los productos de que se trata y los elementos “de la Serena” evocan

el origen geográfico de dichos quesos con lo cual es el elemento “Torta” el que llamará la atención del consumidor.

- 139 La DOP “Torta del Casar” contiene el elemento “Torta” que ya hemos visto es una denominación tradicional no genérica con lo cual la inclusión del término “Torta” en la marca solicitada constituye para esta Sala una evocación en el sentido del reglamento y la jurisprudencia arriba mencionados.

Apreciación global

- 140 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las letras a) a d), del artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) 510/2006 contienen una “enumeración graduada de comportamientos prohibidos”, que van desde el comportamiento más grave, siendo éste el “uso comercial” de la denominación protegida, los actos de “uso indebido, imitación, evocación”, hasta el mero uso de “cualquier otra indicación” que, aunque no evoque realmente la denominación de origen protegida, pueda considerarse “falsa o falaz”, a la luz de los vínculos que el producto presenta con ella (20/12/2017, C-393/16, CHAMPAGNE, EU:C:2017:991, § 39; 14/07/2011, C-4/10 y C-27/10, Bureau national interprofessionnel du Cognac, EU:C:2011:484, § 46; 07/06/2018, C-44/17, SCOTCH WHISKY, EU:C:2018:415, § 65).
- 141 Asimismo, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el uso de una marca que contenga una DOP, o un término correspondiente a esa indicación y su traducción para productos que no se atengan a las especificaciones exigidas por esta indicación, forma parte de las situaciones previstas en el artículo 13, letras a) y b), del Reglamento, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las demás normas contenidas en dicho artículo 13 (14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 14/07/2011, C-4/10 & C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484, § 61).
- 142 Se desprende de esta jurisprudencia que el uso de la marca para los productos de las categorías (i), (ii) y (iii) podría también constituir un “uso indebido” de la DOP “Torta del Casar”, en el producto o su embalaje, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento 510/2006, y/o una “indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se empleen en el envase o en el embalaje”, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento.
- 143 En consecuencia, para estos productos, la solicitud de marca recae en el motivo relativo de denegación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en la medida en que su uso constituiría una “evocación” de la denominación de origen “Torta del Casar”, en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 510/2006 como interpretado por la jurisprudencia de la Corte de Justicia, para “productos del mismo tipo” en el sentido del artículo 14, apartado 1 del mismo Reglamento.
- 144 Por lo tanto, la solicitud de marca incurre en el motivo de denegación relativo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en combinación con el artículo 14, apartado 1, y artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) 510/2006,

en relación con el consumidor de la UE y para todos los productos y servicios de las clases 29, 35 y 39 amparados en la solicitud.

Conclusión

- 145 De acuerdo con el artículo 2, apartado 2 del Reglamento (CE) 510/2006 (actual Reglamento UE 1151/2012), el término “Torta” de la DOP “Torta del Casar” es una denominación tradicional.
- 146 Se observa que, de las pruebas solicitadas de oficio y siguiendo la línea jurisprudencial mencionada anteriormente, el término “Torta” en relación con “Quesos” no es y no ha devenido en un término genérico de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, letra a), Reglamento (CE) 510/2006.
- 147 Los motivos de denegación relativos recogidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en combinación con el artículo 14, apartado 1, y artículo 13, apartado 1, del Reglamento (CE) 510/2006, son de aplicación para la solicitud de la marca.
- 148 Por lo tanto, el recurso debe ser admitido en su totalidad, denegando así el registro de la marca solicitada.

Costas

- 149 En virtud del artículo 109, apartado 1, RMUE y el artículo 18, REMUE, el solicitante, como parte vencida, debe pagar las costas del oponente relativas a los procedimientos de oposición y de recurso.
- 150 Por lo que respecta al procedimiento de recurso, estas consisten en una tasa de recurso de 800 EUR y las costas de representación profesional del oponente, de 550 EUR.
- 151 Por lo que respecta al procedimiento de oposición, el solicitante debe restituir una tasa de oposición de 350 EUR y las costas de representación profesional del oponente de 300 EUR. La cuantía total se fija en 2 000 EUR.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

- 1. Anular la resolución impugnada.**
- 2. Desestimar la solicitud en su totalidad con respecto a todos los productos y servicios impugnados:**

Clase 29 - Quesos procedentes de la comarca de La Serena;

Clase 35 - Servicios de importación y exportación de quesos procedentes de la comarca de La Serena; Servicios de venta en comercios y a través de internet de quesos procedentes de la comarca de La Serena;

Clase 39 - Transporte, almacenaje y embalaje de quesos procedentes de la comarca de La Serena; servicio de distribución de quesos procedentes de la comarca de La Serena.

- 3. Condenar al solicitante a pagar las costas en las que el oponente ha incurrido en los procedimientos de oposición y de recurso por una cuantía de 2 000 EUR.**

Firmado

V. Melgar

Firmado

C. Govers

Firmado

A. Pohlmann

Secretaría:

Firmado

p.o. P. Nafz

