



UNIVERSIDAD DE JAÉN

---

*Dictamen efectuado por 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 R0696-2018-5 de la Sala Quinta 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.*

**Diciembre de 2019.**

## ÍNDICE

<b>I. PRELIMINAR: OBJETO DEL ENCARGO PROFESIONAL REALIZADO Y LA FINALIDAD DEL MISMO. PAUTAS DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL ASUNTO.</b>	3
<b>II. DICTAMEN.</b>	4
A. Cuestiones previas: metodología a observar e hipótesis de trabajo.	4
B. Marco jurídico aplicable a la determinación del carácter genérico de los términos integrados en el nombre protegido con una denominación geográfica cualificada. Exégesis propuesta por la jurisprudencia comunitaria: parámetros a utilizar en la citada evaluación.	6
C. Evaluación de los parámetros exigidos en el encargo de la EUIPO.	10
1. Especificaciones técnicas de las figuras de calidad “Queso de la Serena, DOP” y “Torta del Casar, DOP”.	10
2. Apunte histórico de ambas figuras de calidad.	13
3. Volúmenes comerciales de venta del queso y su impacto en la economía regional.	14
4. Situación legal en España en relación con estas indicaciones geográficas.	16
5. Breve apunte sobre el contenido del Codex Alimentarius.	19
6. Análisis de la jurisprudencia patria.	20
7. Situación registral de las marcas comerciales “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”.	26
D. Conclusiones.	32

## **I. PRELIMINAR: OBJETO DEL ENCARGO PROFESIONAL REALIZADO Y LA FINALIDAD DEL MISMO. PAUTAS DEL TRIBUNAL GENERAL EN EL ASUNTO.**

El presente estudio ha sido acometido al amparo del contrato suscrito con la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO), cuya firma se produjo de forma sucesiva los días 7 y 11 de noviembre de 2019. El objeto del encargo realizado por la EUIPO y la finalidad del mismo vienen explicitados en los apartados 2.1 y 2.2 del documento intitulado “*Requisitos de la Oferta*” que recibimos el pasado día 12 de septiembre de 2019.

En dichos apartados, puede leerse, por un lado, que el objeto del encargo es la realización de un “*...estudio sobre el carácter genérico del término “torta” en la indicación geográfica “Torta del Casar” registrada en la UE para el queso, teniendo en cuenta que “Torta” no constituye un término geográfico. A tal fin, el proveedor debe evaluar la especificación técnica del “Queso de la Serena” y “Torta del Casar”, ambos registrados para quesos. También debe evaluarse la historia de ambas indicaciones, los volúmenes comerciales de ventas del queso y su impacto en la economía regional. El proveedor también debe evaluar la situación legal en España en relación con estas indicaciones geográficas, no solo legales, sino también desde la perspectiva de la jurisprudencia. También se debe hacer un análisis del “Codex alimentarius”. El proveedor también habrá de evaluar -prevé la solicitud de la oferta- la situación de la marca comercial de ambas marcas “Torta del Casar” y “Queso de la serena”... ”.*”

Pero además, junto al objeto del estudio a realizar, el documento no omite cuál es la finalidad de aquél. Muy al contrario, asegura que el objetivo de este estudio es “...apoyar a la Sala de Recurso en su toma de decisiones en el recurso R-696/2018-5, siguiendo el mandato del TJCE en el caso T-828/17, Sentencia del 14/12/2017, en la que el Tribunal General anuló la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso...”.

Siendo así, creemos que el citado pronunciamiento judicial se revela realmente importante en el trabajo a desplegar, toda vez que ofrece una descripción nítida de la cuestión controvertida que ha provocado la anulación de la Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO, apuntando además a pautas interpretativas a tener presente por la nueva Sala a la que se ha encomendado el conocimiento del recurso R-696/2018-5, y en cuya decisión debe coadyuvar el estudio encargado a nosotros.

Por eso, además de consultar la normativa reguladora del asunto que nos ocupa, será obligado acudir permanentemente a cuanto se expone en dicha Sentencia y en la jurisprudencia allí citada, para identificar los presupuestos necesarios y parámetros a utilizar en la valoración sobre el carácter genérico del término “torta”. Y, en este sentido, sin perjuicio de abordar el examen de los parámetros objetivos a utilizar para la evaluación del carácter genérico de un nombre, sí consideramos interesante subrayar cómo el pronunciamiento judicial indica de forma explícita los presupuestos de la citada valoración, al tener que realizarse -afirma- “...sobre la base de un análisis detallado del contexto fáctico de que se trate...” (apartado 27 de la Sentencia), y venir determinado por “...unos sólidos conocimientos tanto de hechos específicos del Estado miembro interesado como de la situación existente en los demás Estados miembros...” (apartado 28 de la Sentencia). Son todas esas circunstancias las que habrían justificado el sometimiento de la cuestión controvertida a nosotros por parte de la EUIPO.

Aceptando el encargo realizado, tenemos el honor de formular el siguiente Dictamen.

## **II. DICTAMEN.**

### **A. Cuestiones previas: metodología a observar e hipótesis de trabajo.**

Antes de desplegar la actividad investigadora sobre los parámetros e indicios que consienten una correcta evaluación de la cuestión sometida a nuestro conocimiento, resulta interesante exponer previamente una doble cuestión previa que, a nuestro modo

de ver, guiará la labor investigadora y facilitará además la aprehensión de las conclusiones por parte del lector del presente Dictamen.

Por lo que se refiere a la primera cuestión previa, se trata de concretar cuál ha sido el método científico observado en nuestro quehacer investigador. Y, en este sentido, debe subrayarse que hemos observado el método científico hipotético-deductivo, en el que se han combinado una doble tipología de momentos. En efecto, junto a momentos de carácter racional (dedicados a la formación de la hipótesis de partida y la expresión de sus consecuencias), se han dispuesto de otros de carácter empírico (dedicados a la observación de la realidad con carácter previo a la formación de la hipótesis de partida y al contraste de la misma con otros parámetros de valoración).

En esa conjugación de momentos diferentes, se han alternado procesos inductivos con aquellos otros de carácter deductivo. Obsérvese cómo, comenzando con una fase inductiva consistente en la observación de la realidad a estudiar, se accede posteriormente a una fase claramente deductiva que refiere la formulación de la hipótesis de trabajo y sus consecuencias, para entrar posteriormente en una nueva fase con claro perfil inductivo, que se orienta a verificar o comprobar la hipótesis a través de parámetros valorativos concretos.

Siendo así, y en atención al estudio del cuadro conflictual en el que se sitúa la cuestión controvertida sometida a nuestro conocimiento, formularemos a continuación nuestra hipótesis de trabajo que habrá de ser comprobada posteriormente a través de una serie de indicios, bien aportados ya en causa, o bien identificados por nosotros en el curso de nuestra investigación, en los que queda anclada la correcta calificación del término interesado.

En orden a la segunda cuestión previa apuntada más arriba, procede formular, correlativamente a cuanto antecede, una hipótesis de trabajo que, a nuestro modo de ver, deriva de una contradicción existente en la posición defendida por la Sala de Recurso. En efecto, según se extrae del apartado 37 de la Sentencia, la Sala de Recurso consideró que el término “torta” “...se limita a designar la forma redondeada y aplastada del producto para el que se ha registrado la DOP controvertida, a saber, los quesos de Casar de Cáceres... y que no es necesario apreciar si el termino torta ha pasado a ser un nombre genérico, debido a que no identifica geográficamente ningún lugar...”. Es clara la contradicción existente en la conclusión de la Sala, toda vez que no puede aceptarse el carácter genérico de un término cuando el mismo alude a “...la forma redondeada y

*aplastada del producto para el que se ha registrado la DOP controvertida...*”. Siendo así, es evidente que dicho término posee, en nuestra opinión, una significación a mayores que, en estas circunstancias, revisten una especial importancia. Se trataría, pues, de un significado no contemplado para la voz “torta” en el Diccionario editado por la Real Academia Española de la Lengua, cuya primera acepción alude simplemente a la forma redonda de una masa de harina, pero sin hacer ninguna referencia a los productos lácteos y, especialmente, a los quesos (<sup>1</sup>).

En consecuencia, podríamos plantear, como hipótesis de partida en este trabajo, que el término “torta” presenta una connotación geográfica en el ámbito de los quesos, al aludir inequívocamente a una forma típica de aquéllos producidos en unas coordenadas geográficas concretas y reconocidas. Es por este motivo que, desde esta perspectiva, el término torta no es un término genérico sobre el que exista libertad de utilización, especialmente en el mercado del queso, al gozar de alguna suerte de significado geográfico en este ámbito productivo. Y es que, cuando los productores solicitaron el reconocimiento de la DOP “Torta del Casar”, pretendieron que un queso, con una forma determinada, fuese único y diferente a los demás.

### **B. Marco jurídico aplicable a la determinación del carácter genérico de los términos integrados en el nombre protegido con una denominación geográfica cualificada. Exégesis propuesta por la jurisprudencia comunitaria: parámetros a utilizar en la citada evaluación.**

Una cuestión fundamental es la concreción del marco jurídico regulador que resulta aplicable a la cuestión controvertida que ha sido sometida a nuestro conocimiento. Y, en este sentido, puesto que el conflicto se produce bajo la vigencia del -hoy derogado- Reglamento (CE) núm. 510/2006, debemos acudir necesariamente a su contenido, conforme al notorio principio general “*tempus regit actum*”, y a la interpretación que, de aquél, se ha realizado por la jurisprudencia comunitaria. Todo ello, sin perjuicio de que nuestra valoración la realicemos en un contexto actual, donde rige otra normativa que, sin embargo, no ha introducido -debe resaltarse- cambios sustantivos en la regulación de este particular.

---

(<sup>1</sup>) La primera acepción de la palabra “torta” en el Diccionario de la RAE es la siguiente: “Masa de harina, con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento”.

Así pues, y conforme al artículo. 3.1º 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*”. Es claro, pues, cómo el precepto, actualizando la redacción originaria del artículo 3 del Reglamento (CE) núm. 2081/1992, no sólo ofrecía la noción de término genérico, sino también indicaba los parámetros a utilizar en esa concreta valoración.

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 6.1º y 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...”*

Además, debe resaltarse que la ardua problemática relativa al carácter genérico de términos usados en la composición de los nombres protegidos como denominaciones geográficas, no ha sido desconocida en la práctica judicial de la Unión Europea. Muy al contrario, el Tribunal de Justicia se ha visto obligado a abordar esta cuestión controvertida en diferentes ocasiones y a tomar posición sobre la misma, lo que ha sido aprovechado además para identificar los parámetros sobre los que debe girar la concreta valoración. En efecto, sea para determinar el carácter genérico originario, sea para concretar su adquisición de forma sobrevenida, el Tribunal no ha renunciado -como veremos- a ofrecer los indicios sobre los que pivota dicha calificación. Constituye un extremo de especial interés en el asunto que nos ocupa, al indicarnos con una claridad meridiana cuáles son los instrumentos a tener presente en la valoración que debe concluir con una calificación sobre el carácter genérico de un término integrado en el nombre protegido de una figura de calidad.

Y, en este sentido, resulta de especial interés los apartados núm. 32 a 34 de la Sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) de 14 de diciembre de 2017, dictada en el asunto T-828/16, donde acoge no sólo los apartados núm. 65 y 67 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de septiembre de 2007, dictada en el asunto T-291/03, y la jurisprudencia allí citada, sino también los apartados 85 a 87 de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 1999, dictada en el asunto C-289/96, C-293/96 y 299/96).

En particular, el Tribunal General asevera que, para realizar un análisis detallado, se deben utilizar los indicios de carácter jurídico, económico, técnico, histórico, cultural y social que se indican seguidamente; a saber: “...*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...*”.

Del mismo modo, no debe excluirse de esta evaluación -sigue afirmando el Tribunal- la utilización de “...*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...”.*

Igualmente, el Tribunal no descarta, para finalizar, la toma en consideración de “...otros elementos, especialmente la definición de una denominación como genérica en el Codex Alimentarius...”.

A la vista de los diferentes indicios concretados por la jurisprudencia comunitaria para la evaluación del carácter genérico de un término, seguidamente, procederemos al análisis de los mismos, utilizando muy especialmente los aportados directamente por la parte recurrente en causa y que, según asevera el Tribunal General (Sala Sexta) en los apartados 42, 43 y 44 de la ya citada Sentencia de 14 de diciembre de 2017, no fue evaluada en modo alguno por la Sala de Recurso llamada a resolver el conflicto. En efecto, después de aseverar que “...no procedió a examinar, en concreto y basándose en un análisis detallado del contexto fáctico del litigio, si el término *torta* constituía o no una denominación tradicional...” (apartado 42) y que “...no tomó en consideración ninguno de los datos que ...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...” (apartado 43), se declara de forma explícita que la Sala de Recurso de la EUIPO “...hizo igualmente caso omiso de las pruebas que el recurrente había sometido a su apreciación...” (apartado 44).

Es por esta razón que, con el objetivo de acometer la evaluación sobre el carácter genérico del término “torta” insertado en el nombre protegido “*Torta del Casar*”, hayamos vuelto sobre el amplio expediente para localizar y examinar cada uno de los indicios aportados por el recurrente, sin perjuicio de completar el análisis con otros parámetros fácticos que, habiendo sido omitidos por aquél, puedan coadyuvar en la

calificación del término que nos ocupa, tal y como ya nos deja anotado el contenido de la Oferta que vertebra este trabajo.

### **C. Evaluación de los parámetros exigidos por el encargo de la EUIPO.**

Seguidamente, realizamos un repaso de todos aquellos indicios propuestos por la jurisprudencia comunitaria y apuntados por la Oferta realizada por la EUIPO que resultan de especial interés para la calificación de un término como genérico. A la finalización del análisis de cada uno de ellos, iremos avanzando nuestra conclusión parcial sobre la confirmación o no de nuestra hipótesis.

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

El primer parámetro exigido por el encargo realizado viene representado por las especificaciones técnicas de las figuras de calidad ahora enfrentadas, lo que 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, y donde se contienen las especificaciones físico-químicas y organolépticas que exponemos a continuación; a saber:

*“...«Queso de la Serena» es un queso de pasta blanda a semidura elaborado con leche de oveja de la raza merina. Se trata de un queso graso o extragrasso, madurado, de forma discoidal con caras planas y superficie perimetral convexa, y corteza semidura y pasta de blanda a semidura. Su peso oscila entre 750 gramos a 2 kilogramos, tiene una altura entre 4 y 8 cm y un diámetro entre 10 y 24 cm. Sus características físico-químicas son:*  
*-Grasa: mínima de l 50 % sobre el Extracto seco.*  
*-Extracto seco: mínimo 50 %.*  
*-pH entre: 5,2 a 5,9.*  
*-Proteína total sobre extracto seco: mínimo 35 %...”.*

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. En ese fenómeno –se afirma en el Pliego y en el Documento único- “...*la pasta se hace fluida y la manipulación de los quesos debe realizarse con cuidado, para evitar que se rompa la*

*corteza y se vierta en el interior de la pasta... ”. No explica, sin embargo, en que consiste el fenómeno de “atortado” y cuál es su finalidad. Intuimos, sin embargo, que será un fenómeno que afecta directamente a la forma o apariencia externa del queso durante su proceso de maduración, al aseverar en la descripción del producto protegido que es un queso “...de forma discoidal con caras planas y superficie perimetral convexa...”. 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 estar también al Pliego de Condiciones y Documento Único actualmente vigente, tras la doble modificación operada en julio y noviembre de 2015. La lectura de dichos documentos permite entresacar la descripción del producto protegido que queda descrita del siguiente modo; a saber:

*“...La Torta del Casar es un queso elaborado con leche cruda de ovejas procedentes de los troncos merino y entrefino, cuya coagulación se realiza con cuajo vegetal procedente del cardo *Cynara cardunculus*, y cuya maduración será como mínimo de 60 días.*

*La Torta del Casar deberá presentar las características físicas, físico- químicas y organolépticas que se detallan a continuación.*

*1.- Físicas*

*- Forma: cilíndrica, con caras sensiblemente planas y superficie perimetral plano – convexa y aristas redondeadas.*

*- Dimensiones:*

*i) Diámetro mínimo de 7 cm.*

*ii) Relación entre altura y diámetro máxima de un 50%.*

*-Pesos: Se definen tres rangos, con una tolerancia máxima de un 5%:*

*i) Grande, de 801 – 1.100 grs.*

*ii) Mediano, de 501 – 800 grs.*

*iii) Pequeño, de 200 – 500 grs.*

*2.- Físico - químicas:*

*-Grasa sobre extracto seco: mínimo 50 %*

*-Extracto seco: mínimo 50 %*

*-pH: mínimo 5,20— máximo 5,90.*

*-NaCl: máximo 3,0 %.*

*3.- Organolépticas:*

*-Corteza: Semidura, definida y diferenciada de la pasta, con color uniforme de tonalidades ocres sin adición de colorantes, con presentación tradicional untada en aceite. Puede presentar pequeñas grietas en su superficie.*

*-Pasta*

*i. Consistencia: De blanda a muy blanda*

*ii. Color: De blanco a amarillento*

*iii. Estructura: Uniforme, pudiendo presentar ojos redondeados propios de la maduración repartidos en el corte.*

*iv. Textura: Calidad fundamental y diferencial de este queso, presenta cremosidad moderada o alta, carácter graso, fundente, y granulosidad suave o nula.*

*v. Olor: De intensidad media o baja de la familia láctica y/o vegetal.*

*vi. Sabor: Amargor medio o bajo, salado bajo, y acidez baja o nula.*

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 taparlo 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. Obsérvese que, mientras el “Queso de la Serena” presenta una “...*forma discoidal con caras planas y superficie perimetral convexa...*”, la “Torta del Casar” tiene una forma “...*cilíndrica, con caras sensiblemente planas y superficie perimetral plano – convexa y aristas redondeadas...*”.

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.

Otro parámetro fáctico de evaluación viene representado por la historia de los quesos protegidos en cada uno de las zonas geográficas identificadas en las figuras de calidad ahora en conflicto. Según se extrae de la consulta de sus documentos rectores, en ambas zonas delimitadas existe una arraigada tradición quesera cuya primera constancia escrita se produce, en el caso de la “Torta del Casar” en 1791, con ocasión de las pesquisas encargadas por la Real Audiencia a D. Gregorio Sánchez de Dios que acreditó la existencia del citado queso y del ganado lanar que lo produce, mientras que, en el caso del “Queso de la Serena”, fue en los siglos XVI y XVII cuando se aprobaron las Ordenanzas para Cabeza del Buey donde se habla del “diezmo del queso” y de la “primicia a la Iglesia Parroquial”.

No obstante, 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 por el encargo de la EUIPO, 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), lo que nos ha permitido obtener la siguiente información que, a nuestro modo de ver, resulta de especial interés para el presente asunto.

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

De los datos consignados en la tabla anterior, puede inferirse las siguientes consecuencias que pueden coadyuvar en la resolución de la consulta sometida a nuestro conocimiento.

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 países (2,25% y 1.17% en 2016; 3,22% y 0,86% en 2017; y 3,9% y 0,49% en 2018, respectivamente). Algo parecido puede afirmarse para “Queso de la Serena”, si bien la cantidad destinada al mercado europeo e internacional resulta mucho más elevada (24,99% y 5% en 2016; 19,98% y 5,01 en 2017; y 20% y 4,99% en 2018, respectivamente).

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. En este sentido, queremos citar, primeramente, el **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), cuyos artículos 1 y 2 ordenan, respectivamente, que “...*quedan protegidos con la Denominación de Origen “Queso de la Serena” los quesos tradicionalmente designados bajo esta denominación geográfica que, reuniendo las características específicas en este Reglamento, hayan cumplido en su producción y elaboración y maduración todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación vigente*” y que “*la protección otorgada se extiende al nombre de la Denominación de Origen y al nombre geográfico de La Serena cuando este último sea aplicado a quesos*”. Queda evidente, por tanto, que la protección dispensada se extiende al nombre de la Denominación de Origen “Queso de la Serena” y al nombre “La Serena” asociado a quesos.

Por otro lado, queremos dejar constancia de un hecho nada desdeñable. Y es 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.

En segundo lugar, haremos referencia al **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). En el artículo 2 de dicho documento se asevera que “...*la protección otorgada se extiende al nombre de la Denominación de Origen Protegida “Torta del Casar...”*” y que “*queda prohibida en otros quesos o productos lácteos la utilización de nombres comerciales, nombres geográficos, razones sociales, marcas, términos, expresiones y signos que por su similitud fonética o gráfica con los nombres protegidos por este Reglamento, puedan inducir a confusión...*”. 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. Siendo así, es evidente que este Reglamento de la Denominación de Origen confirma nuestra hipótesis de trabajo al negar, con una claridad meridiana, el carácter genérico del término “torta” en el ámbito de los quesos.

Correlativamente a cuanto antecede, resulta de interés el Capítulo III de la Orden, integrado por los artículos 9 a 11, dedicadas a las normas de elaboración y maduración del producto protegido, que omite toda referencia explícita al motivo último que provoca esa forma particular del producto protegido y que se ha examinado más arriba.

En tercer lugar, creemos interesante citar la **Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comunidad Autónoma de Extremadura adoptada el día 29 de marzo de 2012**, que fue dictada por el órgano competente en materia de agricultura dentro de la concreta Comunidad Autónoma con ocasión de una solicitud del Consejo Regulador “Queso de la Serena” de modificación de su Pliego de Condiciones. En particular, 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 por la Resolución aquí interesada como consecuencia del grave riesgo de vulgarización o generalización ínsito en la misma *“...para la protección de la denominación de origen “Torta del Casar”, sin perjuicio además de que “ninguna norma recoge “torta” como un tipo de queso, ni tampoco lo hace el diccionario de la Real Academia Española”*.

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 amparable de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Reglamento (CE) núm. 510/2006...”*. Y sigue diciendo que *“...Torta es un termino tradicional utilizado para designar un peculiar queso por razón de su origen (como el de “tetilla”); en el caso de “Torta del Casar” se unen en la denominación de origen protegida un término tradicional: “torta” y un lugar*

*geográfico: “Casar” al igual que sucede con otras denominaciones de quesos foráneos, entre la que merece especial significación al de Grana Padano...”.*

Es evidente, por tanto, que esta resolución viene a confirmar nuestra hipótesis, al negar el carácter genérico del término “torta” en el ámbito de los quesos y confirmar la existencia en el mismo de una información implícita sobre el origen geográfico de un queso particular.

En cuarto lugar, queremos hacer una referencia en este apartado al **Real Decreto 1113/2006, de 29 de septiembre, por el que se aprueban las normas de calidad para quesos y quesos fundidos**. Se trata de la norma técnica de carácter general aplicable, como ordena el artículo único, a *“todos los quesos elaborados en España incluso a los que utilicen el nombre de alguna variedad de queso, española o extranjera...”*. Recuerda también que, junto a esa reglamentación general, *“(a)quellas variedades que tuvieran norma específica deberán, además, cumplir lo establecido en dicha norma y, en su defecto, los usos y prácticas tradicionales ligadas a dicha variedad”*.

Sin embargo, en el siguiente apartado, la norma viene a modificar la prelación de fuentes cuando se tratan de productos protegidos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica, aseverando que *“...como excepción a lo indicado anteriormente, ...prevalecerán las características diferenciales establecidas en los correspondientes pliegos de condiciones”*. Es por ello que habrá de estarse, especialmente, a esas prescripciones particulares a la hora de comercializar esos productos con preferencia a las normas general, lo que nos devuelve a los documentos anteriormente examinados para resolver el asunto sometido a nuestro conocimiento.

Ahora bien, aun cuando esta normativa técnica de carácter general se vea desplazada por las prescripciones particulares a las que se le dota de prevalencia, sí creemos interesante su cita en esta sede a fin de confirmar un hecho que, a la vista de su contenido, resulta incontrovertible; a saber, el Ordenamiento jurídico patrio no denomina “torta” a los quesos de pasta blanda untuosos. En efecto, este producto se denominaría, conforme al artículo 2 del Anexo II de la Orden, como *“queso fundido para untar”*, por lo que, desde esta perspectiva, debe anotarse que este Real Decreto no fundamenta el carácter genérico del término “torta”.

En quinto y último lugar, creemos interesante realizar una breve apunte al **Catálogo Electrónico de Quesos de España editado por el Ministerio de Agricultura,**

**Pesca y Alimentación** <sup>(2)</sup>. Este documento electrónico ha sido elaborado por la Dirección General de la Industria Alimentaria y se orienta a evidenciar y difundir -así se aseguran las características, la personalidad y la originalidad del gran patrimonio que hoy constituyen los quesos españoles.

La lectura sosegada del amplio documento nos revela, a los efectos de este trabajo, dos datos interesantes. 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 sea afirmativa *“formas con tendencia a torta”* (página 253).

Pero además, y correlativamente a cuanto antecede, resulta llamativa, 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).

Es evidente, por tanto, que este documento viene a confirmar, a nuestro modo de ver, nuestra hipótesis alejando la calificación del término “torta” como genérico en este concreto ámbito productivo.

##### 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 particular se han consultado las siguientes normas: *Norma general para el queso* (CXS 283/1978); *Norma para el queso crema* (CXS 275-1973); *Norma para los quesos de suero* (CXS 284/1971); *Norma para el queso cottage* (CXS 273-1968); *Norma colectiva para el queso no madurado incluido el queso fresco* (CXS 221-2001); *Código de prácticas de higiene para la leche y los productos lácteos* (CXC 57-2004); *Norma general para el etiquetado de*

---

<sup>(2)</sup> [http://www.alimentacion.es/es/conoce\\_lo\\_que\\_comes/bloc/queso/default/principal/](http://www.alimentacion.es/es/conoce_lo_que_comes/bloc/queso/default/principal/) (visita realizada el día 15 de diciembre de 2019).

*los alimentos preenvasados* (CXS 1-1985); y *Norma general para el uso de términos lecheros* (CXS 206-1999).

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 patria.

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 patrias 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 que nos parecen relevantes a estos efectos; 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.

Con el objetivo de exponer el resultado de esta investigación y comprobar si se confirma o no nuestra hipótesis de trabajo, seguidamente abordaremos el estudio de las diferentes resoluciones judiciales dictadas en España dentro del Orden jurisdiccional Civil para continuar posteriormente con el examen de aquellas otras dictadas en el Orden Contencioso-Administrativo.

Así pues, y en lo que hace a los pronunciamientos de carácter civil, hemos detectado los siguientes que, como veremos, contienen pasajes de especial interés en el asunto que nos ocupa. Corresponde citar, primeramente, la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres (Sección nº 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. A los efectos que aquí interesa, debe destacarse que este pronunciamiento hace propio los argumentos expuestos sobre el particular en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura de 22 de enero de 2007, al aseverar en el fundamento jurídico tercero se afirma cuanto reproducidos a continuación:

“...es evidente que la torta se refiere, desde el punto de vista genérico a un tipo de queso, por su forma atortada y su textura blanda o semilíquida, denominación que se encuentra extendida no sólo en Extremadura sino en toda la geografía nacional encontrándonos por ello ante marcas diferentes que no pueden inducir a error entre el consumidor, ni existir entre ellas riesgo de confusión o asociación.

Consideramos que el juzgador de la primera instancia ha realizado una correcta valoración de las pruebas practicadas y en absoluto se ha basado en exclusiva en la valoración que se realizó en la sentencia recaída en el orden jurisdiccional contencioso administrativo, así como es evidente que el análisis jurídico realizado lo ha sido tanto desde la perspectiva de la Ley de Marcas, como de la Ley de competencia desleal, que no se ha omitido en la sentencia, dedicando el fundamento derecho cuarto al estudio de dichas acciones, por más que el recurrente no coincida con la conclusión a la que llega al juez de la primera instancia...”

Contra dicha decisión 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). Aquí el Alto Tribunal, ocupándose de la protección a otorgar a los diferentes componentes de una DOP, realiza las siguientes declaraciones en el fundamento jurídico quinto que, a nuestro modo de ver, son de especial interés al asunto que nos ocupa.

“11.-... La Audiencia Provincial hace suyas las consideraciones contenidas en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que se dictó en el año 2007, esto es, varios años antes de que se dictara la sentencia recurrida y en una fecha no lejana a la solicitud de la DOP. Además, la demandada aportó la justificación de que existen marcas registradas en las que se usa el término "torta" para quesos (se supone que de forma "atortada") desde 1990; que en 1996, el consejo regulador de la DOP "Quesos de la Serena" ya debatió la conveniencia de incluir en su denominación la expresión "torta"; y que en el año 2003 (fecha muy cercana a la solicitud de la DOP) la demandada ya obtenía premios en concursos de quesos en los que existía una categoría "tortas". 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. Por tanto, se excluía que el término "torta" estuviera referido únicamente a quesos de pasta blanda elaborados por métodos tradicionales en la comarca del Casar de Cáceres, pues se usaba también para quesos procedentes de otras áreas geográficas...”

(...)

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.- En todo caso, las resoluciones judiciales y administrativas a que hace referencia la recurrente y que le dan la razón, 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. Pero un tribunal de casación, que debe revisar la corrección jurídica de sentencias dictadas en la instancia, no puede encontrarse inevitablemente constreñido en esa tarea por la existencia de algunas decisiones administrativas y sentencias de tribunales de instancia que han acogido los argumentos que sostiene una de las partes en el recurso de casación. Se trata, por tanto, de un elemento más, pero que no es definitivo considerado aisladamente, sobre todo cuando tales resoluciones no son unívocas y pueden encontrarse ejemplos que resuelven en uno y otro sentido.

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.

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 seguidamente:

"...entendemos como lo hace asimismo la Recurrida 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. En esta decisión, la Sala se apoya en dos decisiones dictadas previamente por ella, así como por aquella otra del Tribunal General de la Unión Europea de diciembre de 2017 que ha motivado la elaboración de estas líneas. En particular, el fundamento jurídico sexto asevera cuanto se expone a continuación:

*"Analizando los motivos impugnatorios procede estimar el recurso con denegación de la marca solicitada y concedida, no solo 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, sino porque así se ha confirmado por Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea.*

*Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Madrid. Sección: 2. N° de Recurso: 1045/2007. N° de Resolución: 429/2011. Fecha de Resolución: 10/03/2011 (PROV 2011, 191122). Ponente: Sandra María González de Lara Mingo. "...En el caso de autos la Sección estima que la parte recurrente ha acreditado que su marca es renombrada. Todos los españoles conocen la Torta del Casar. Así la propia Oficina de Patentes y Marcas en el Considerando Cuarto de su resolución llega a indicar que entre los consumidores se ha generalizado el vocablo "Torta" como este tipo de queso, el queso del Casar, por lo que hace referencia la especie, la calidad, y la procedencia geográfica. La marca concedida contiene el termino "Torta", que es una de las denominaciones de la marca prioritaria "Torta", el término "Torta", es percibido por el público en general con un tipo de queso, o queso de El Casar, el solicitante pretende distinguir con la marca precisamente quesos. Ya que la propia jurisprudencia europea - sentencias, entre otras, de 29 de septiembre de 1988 [sic] (TJCE 1998, 220), Canon (C-39/97, Rec. p I- 5507) EDJ 1998/15013, apartado 29 y 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138), Lloyd Schuhfabrik Meyer (C 342/97, Rec. P.I-3819) apartado 17 EDJ 1999/26400 - tiene establecido que si bien el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión", el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por todo ello hemos de entender que, en este caso concreto, pervivirá el riesgo de asociación, que sirve para precisar aquel, como especie que es de un mismo género; de forma que el consumidor, que es el consumidor medio, entendido como hace la jurisprudencia europea - sentencia, entre otras, de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138) del TJCE EDJ 1999/26400 -, como persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo sin detenerse a examinar sus diferentes detalles y al que*

también va dirigida la protección, puede perfectamente asociar la marca concedida con la oponente, y creer que estamos en presencia de otro empresa que fabrica "Tortas del Casar".

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso. Madrid. Sección: 2. N° de Recurso: 493/2014. N° de Resolución: 196/2016. Fecha de Resolución: 09/03/2016 (PROV 2016, 87284). Ponente: Elvira Adoración Rodríguez Marti. "...En el presente supuesto, si bien el vocablo "TORTA " tiene un carácter genérico insusceptible de aprovechamiento individualizado por parte de una empresa con exclusión de las demás en materia alimenticia, y más concretamente en el sector de la repostería, no ocurre lo mismo en el sector de los quesos, donde el término original y único " TORTA ", es específico y exclusivo de una clase de queso procedente de la Provincia de Cáceres, que se viene utilizando desde tiempo inmemorial, por lo que dicho término está amparado por la denominación de origen " TORTA DEL CASAR " y por consiguiente solo lo pueden utilizar aquellos quesos elaborados en la zona geográfica de protección y que reúnan las características exigidas por el Consejo regulador de la denominación de origen. Por tanto, y a pesar de que la marca impugnada "ZORITA'S KITCHEN TORTA RÚSTICA" en su conjunto no presenta semejanzas denominativas con la " TORTA DEL CASAR " al introducir el término " TORTA " para denominar a una clase de quesos , está evocando, sugiriendo, insinuando y recordando a los consumidores la denominación de origen con protección reforzada y en consecuencia, como ya hemos adelantado, infringe el art. 5.1,g) y el art. 8 de la Ley de Marcas y el Reglamento de la UE, lo cual conlleva la estimación del presente recurso".

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. Muy al contrario, como cabe inferir de las resoluciones anteriormente citadas, mientras el Orden Contencioso-Administrativo viene a confirmar nuestra hipótesis de trabajo a través de tres Sentencias de la Sección 2ª de la Sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictadas en 2011, 2016 y 2018, respectivamente, así como de un Auto de la Sala Tercera (Sección 1ª) del Tribunal Supremo dictado en 2012, el Orden Civil viene a sustentar, sin embargo, la tesis contraria mediante la reciente Sentencia del Tribunal Supremo antes anotada que viene a confirmar las decisiones adoptadas en Primera y Segunda Instancia.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, debe subrayarse igualmente la inexistencia, conforme al artículo 1.6º 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. Antes al contrario, siendo la jurisprudencia un complemento de nuestro Ordenamiento jurídico consistente en la interpretación reiterada de una norma por parte de nuestro Alto Tribunal, ha de subrayarse que no concurre en este acto el presupuesto de su existencia. Obsérvese que, aun cuando el Tribunal Supremo se haya debido ocupar de este particular -según nos consta- en dos ocasiones (2012 y 2019), lo ha hecho en dos Salas diferentes (Civil y Contencioso-Administrativo) y adoptando, en todo caso, soluciones encontradas sobre la protección del término.



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 cuarto y 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. O dicho en otras palabras, solo puede considerarse definitivo este pronunciamiento sobre la protección del término “torta” si se acredita que, en “*la valoración conjunta del contexto fáctico y de los distintos elementos concurrentes que han resultado acreditados en el proceso...*”, se encuentran la totalidad (y no tan solo algunos) de los criterios apuntados a tal fin por la Unión Europea. 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, conforme a los principios de disposición, inmediación y adquisición procesal, 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 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. Negando la importancia de los antecedentes judiciales que deponen en sentido contrario, el Tribunal Supremo afirma con rotundidad que *“...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...”*. En consecuencia, es evidente que, a través de la deducción de los efectos de cosa juzgada de una decisión judicial firme dictada en un litigio previo de las partes, se estaría poniendo las bases para extender *erga omnes*, por vía jurisprudencial, una solución a la cuestión sometida a nuestro conocimiento sin acometer, sin embargo, el examen del resto de parámetros exigidos por la Unión Europea, lo que no nos parece aceptable en modo alguno.

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

Otro parámetro a examinar siguiendo la exigencia del encargo realizado por la EUIPO, refiere la situación registral de las marcas comerciales “Torta del Casar” y “Queso de la Serena”. Constituye un análisis que hemos creído conveniente completar con un estudio un poco más amplio 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 aquélla 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 M2394193-6 (“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 004544813 (“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 M2161121 (“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 estatal se identifica con la referencia M2724229 (“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 010486447 (“QUESO Y TORTA DE LA SERENA”) y va referencia 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 M2563532 y M2996015 (“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. En este sentido, debemos diferenciar en razón de su fecha, puesto que conforme al artículo 14.2º del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 (*ex ante* Reglamento CEE núm. 2081/1992 y Reglamento CE núm. 510/2006), las marcas solicitadas con fecha anterior a aquélla de relevancia para las solicitudes de reconocimiento de la figura de calidad, están llamadas a convivir con ésta.

Pues bien, la consulta a la citada Base de Datos realizada el pasado día 2 de diciembre de 2019, consiente identificar los siguientes signos distintivos:

- M1274203-1 (“TORTA DE GREDOS QUEVESA”), solicitada, con fecha 21 de septiembre de 1988, para diferenciar productos de la clase 29. No consta registrada.
- M1590549-7 (“EL CASTUO. QUESOS Y TORTAS ARTESANALES”), registrada, con fecha 28 de septiembre de 1990, para diferenciar quesos (clase 29).
- M1649669-8 (“TORTA IBÉRICA”), registrada, con fecha 23 de julio de 1991 para diferenciar quesos y productos derivados lácteos (clase 29).
- M2054621-1 (“TORTA DEL ZÚJAR”), registrada, con fecha 10 de octubre de 1996 para diferenciar quesos (clase 29).
- M2079586-6 (“TORTA DE LA SERENA”) registrada, con efectos desde el 11 de marzo de 1997, por la Junta de Extremadura para diferenciar leche y productos lácteos.
- M2558336-0 (“TORTA DE BARROS”), registrada, con fecha 19 de septiembre de 2003, para diferenciar leche y productos lácteos (clase 29). Signo controvertido detonante -lo hemos visto- de una extensa y compleja liza judicial que ha concluido por una reciente Sentencia del Tribunal Supremo.
- M2756421-5 (“ROBATORTAS”), registrada, con fecha 20 de febrero de 2007 para diferenciar, entre otros productos, quesos y productos lácteos (clase 29).
- M2989372-0 (“HACIENDA ZORITA TORTA DE DEHESA”), registrada, con fecha 27 de junio de 2011, para diferenciar leche y productos lácteos (clase 29).

- M3047333-0 (LA RETORTA), registrada, con fecha 5 de octubre de 2012, para diferenciar leche y productos lácteos (clase 29).
- M3611299-2 (TORTA DE OVEJA PASTOR EXTREMEÑO), registrada, con fecha 27 de abril de 2016 para diferenciar queso de oveja procedente de Extremadura (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 (clase 35). La confirmación de este registro está a la espera de una decisión judicial.
- M3686851-5 (“LARSA DESDE 1933 SOBREMESA TORTA DO CAMIÑO”), registrada, con fecha 16 de octubre de 2017 para productos lácteos (clase 29).
- M4000204-7 (“TORTA DEL CUERA”), denegada, con fecha 23 de septiembre de 2019, para diferenciar quesos (clase 29).
- M4033908-4 (“TORTA DEL DUERO”), solicitada, con fecha 9 de septiembre de 2019, para diferenciar quesos de Zamora (clase 29). Su registro está pendiente de la resolución de la oposición presentadas a la solicitud de inscripción.

Junto a estas marcas estatales, 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 002308757 (“GALBANI TORTA DOCELATTE N°1”), registrada, con efectos 19 de julio de 2001, para diferenciar queso (clase 29).
- MUE 009077496 (“LA TORTA DEL PEREGRINO”), registrada, con efectos 4 de mayo de 2010, para diferenciar, entre otros, leche y productos lácteos (clase 29).
- MUE 011383809 (“TORTA NEGRITA”), registrada, con efectos 29 de noviembre de 2012, para diferenciar, entre otros, leche y productos lácteos (clase 29).
- MUE 011627429 (“LA RETORTA”), registrada, con efectos 5 de marzo de 2013, para diferenciar, entre otros, leche, productos lácteos y queso (clase 29).

- MUE 012807161 (“TORTATOS”), registrada, con efectos 21 de abril de 2014, para diferenciar, entre otros, aperitivos a base de quesos (clase 29).
- MUE 012807161 (“VISTATOS”), registrada, con efectos 9 de julio de 2014, para diferenciar, entre otros, productos lácteos y diferentes manifestaciones de la leche, incluida la leche fermentada (clase 29).

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”. Allí puede leerse que “...*el término torta puesto en relación con los productos reivindicados dado su carácter genérico, al ser un tipo de queso, es inapropiable en exclusiva por un solo empresario del sector*”. Dicha decisión fue confirmada por la ya citada Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1ª) de 22 de enero de 2007.
- **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”. En esta resolución se llega a afirmar que el término “torta” es “...*el principal vocablo del distintivo (ya que el resto se consideran descriptivos)*...”. Es evidente que esta Resolución refuerza nuestra hipótesis de trabajo utilizada en este Dictamen.
- **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”. Y ello con base a un doble motivo. De un lado, porque el solicitante no adjunta “...la autorización del Consejo Regulador de la DO Torta del Casar...”, lo que confirma que el término “torta” reconduce necesariamente a la citada figura de calidad. Pero además, se estima la oposición, de otro, porque existe “...identidad denominativa en la parte principal de distintivo y aplicativa en cuanto a los productos lácteos...”. 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 5.1º 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”. Y ello con base a un extenso razonamiento jurídico del que entresacamos una doble afirmación de mucho interés para nuestro Dictamen. En efecto, se asevera que “...teniendo en cuenta que hay que desprenderse de los elementos descriptivos y genéricos y atender a los esenciales, se da una similitud suficiente para que, con la identidad aplicativa presente, dé lugar al error que la Ley pretende evitar...” y que la marca denegada aplicada a queso induce a engaño porque la denominación solicitada no especifica “...que

*se trata de un queso de la naturaleza de la conocida y afamada Torta... ”.* Constituye una nueva resolución que confirma nuestra hipótesis de trabajo porque reconoce que “torta” no es un término genérico y además goza de fama.

- **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”. Según su fundamentación, la marca solicitada sería totalmente incompatible con las dos oponentes, al ser susceptible de generar riesgo de confusión. Todo ello, sin perjuicio del riesgo de engaño ínsito en la marca solicitada como consecuencia de su composición capaz de inducir a error sobre la naturaleza, calidad y procedencia geográfica de los productos solicitados. 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 que consiente diferenciar, además, un tipo de queso con un origen geográfico determinado.
- **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 una importante conclusión para este trabajo. Y es 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.

#### **D. 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, confirmando nuestra hipótesis de trabajo inicialmente expresada, 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. En efecto, la revisión de estas decisiones consiente detectar la repetición de un mismo *modus operandi*. Y es que el examinador administrativo o judicial ha prescindido de su particular perspectiva, así como de la información suministrada por la ocupación del órgano actuante en el caso concreto, para adoptar un punto de visto ajeno, de carácter putativo, que viene representado por el conocimiento presumible en un consumidor medio del particular producto.

En consecuencia, si el objetivo de este trabajo es la concreción con exactitud del significado del término “torta” en el mercado de los quesos, habrá de preguntarse necesariamente en el mismo. 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. Para ello, caben tres métodos diferentes; a saber: una investigación cualitativa, una investigación cuantitativa o ambas, a la vez.

De no realizarse una investigación del género, con una consulta *ad hoc* a los consumidores de referencia de mercado concreto, podremos plantear hipótesis de trabajo como lo hemos hecho al inicio del presente, pero no podremos, en modo alguno, contrastarlas. 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.

Tal es nuestro dictamen, que sometemos gustosos a cualquier otro mejor fundado en Derecho.

Fdo. Ángel Martínez Gutiérrez  
Catedrático de Derecho Mercantil  
Universidad de Jaén