SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 11 de mayo de 2010 *

En el asunto T-237/08,

Abadía Retuerta, S.A., con domicilio social en Sardón de Duero (Valladolid), representada por los Sres. X. Fàbrega Sabaté y M-l. Curell Aguilà, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de abril de 2008 (asunto R 1185/2007-1), relativa al registro del signo denominativo CUVÉE PALOMAR como marca comunitaria,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y la Sra. E. Cremona y el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de junio de 2008;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de septiembre de 2008;

celebrada la vista el 24 de noviembre de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

Normativa internacional

1 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).

2 El artículo 23 del citado Acuerdo, titulado «Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas», dispone lo siguiente:

«1. Cada Miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

2. De oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.

3. En el caso de indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la protección se concederá a cada indicación con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 22. Cada Miembro establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

4. Para facilitar la protección de las indicaciones geográficas para los vinos, en el Consejo de los ADPIC se entablarán negociaciones sobre el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes en ese sistema.»

3 El artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC establece lo siguiente:

«Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe: […]

b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta Sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.»

Normativa comunitaria

4 El artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), fue introducido

por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 40/94 en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83). Este artículo es actualmente el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) dispone:

«Se denegará el registro de: […] j) las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos […] cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen;»

5 El cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa:

«El apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece el rechazo o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean de naturaleza tal que induzcan a error, es preciso introducir una nueva letra j) en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 40/94.»

6 El artículo 50, apartados 1 y 2 del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), en su versión aplicable al litigio, establece lo siguiente:

«1. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 del Acuerdo [ADPIC], los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir que las partes interesadas impidan la utilización en la Comunidad de una indicación geográfica que

identifique productos a que hace referencia la letra b) del apartado 2 del artículo 1 [del Reglamento nº 1493/1999], para los productos no originarios del lugar designado por la indicación geográfica correspondiente, aun cuando se indique el verdadero origen del producto o la indicación geográfica se utilice traducida o acompañada de menciones tales como"género", "tipo", "estilo", "imitación" u otras menciones similares.

2. A efectos del presente artículo, se entenderá por "indicaciones geográficas" las indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio de un tercer país que sea miembro de la [OMC] o de una región o localidad de ese territorio, siempre que puedan atribuirse esencialmente a ese origen geográfico una determinada calidad, reputación o unas características específicas del producto.»

7 El artículo 52, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1493/1999 dispone:

«Si un Estado miembro asigna el nombre de una región determinada para un vcprd así como, en su caso, para un vino destinado a ser transformado en vcprd de ese tipo, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicha región y/o a los cuales no haya sido asignado ese nombre de conformidad con las reglamentaciones comunitaria y nacional aplicables. Lo mismo ocurrirá si un Estado miembro ha asignado el nombre de un municipio, de una parte de municipio o de un lugar únicamente para un vcprd así como, en su caso, para un vino destinado a ser transformado en vcprd de este tipo.»

8 El artículo 54 del Reglamento nº 1493/1999 dispone:

«1. Se entenderá por "vinos de calidad producidos en regiones determinadas" o "vcprd" los vinos que cumplan las disposiciones del presente título y las disposiciones comunitarias y nacionales adoptadas al respecto.

[...]

4. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión la lista de vcprd que hayan reconocido y facilitarán información acerca de las disposiciones nacionales relativas a la producción y elaboración de cada uno de los vcprd.

5. La Comisión publicará dicha lista en la serie C del *Diario Oficial de las Comunidades Europeas.*»

9 Una lista de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) fue publicada por la Comisión, de conformidad con el artículo 54, apartado 4, del Reglamento nº 1493/1999, por primera vez en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* de 19 de febrero de 1999 (C 46, p. 113). Esta lista —que anulaba y reemplazaba la lista publicada anteriormente en el Diario Oficial de 15 de noviembre de 1996 (C 344, p. 110), de conformidad con el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (CEE) nº 823/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vcprd (DO L 84, p. 59)— menciona, por lo que respecta a España, denominación de origen «Valencia», así como la referencia a las Órdenes Ministeriales, publicadas en el *Boletín Oficial del Estado,* de 13 de junio de 1987 (BOE de 3 de julio de 1987), de 11 de marzo de 1991 (BOE de 14 de marzo de 1991) y de 29 de noviembre de 1995 (BOE de 8 de diciembre de 1995).

10 La Comisión publicó una nueva lista de los vcprd en el Diario Oficial de 14 de abril de 2004 (C 90, p. 1). En ella se hace mención por lo que respecta a España y la Región de Valencia, a la subzona de Clariano, así como a la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 (BOE de 3 de noviembre de 2000) y a la Orden Ministerial APA/1815/2002 (BOE de 16 de julio de 2002).

11 Posteriormente, la Comisión publicó nuevas listas en el Diario Oficial en 2006 (C 41, p. 1) y en 2007 (C 106, p. 1). Dichas listas contenían las mismas menciones, por lo que respecta a la Región de Valencia, la subzona de Clariano, así como las mismas referencias a las Órdenes Ministeriales que figuraban en el Diario Oficial C 90, de 14 de abril de 2004.

Normativa nacional

12 El artículo 2, apartados 1 y 2, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, ratificado por la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 y publicado en el *Boletín Oficial del Estado* de 3 de noviembre de 2000, dispone:

«1. La protección otorgada por esta Denominación de Origen será la contemplada en el artículo 81 de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, y en el resto de la legislación aplicable, y se extiende a la expresión "Valencia" y a todos los nombres de las subzonas, comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y crianza relacionadas en el artículo 4.

2. Queda prohibida la utilización en otros vinos de nombres, marcas, términos, expresiones y signos que, por su similitud fonética o gráfica con los protegidos por la Denominación de Origen, puedan inducir a confundirlos con los que son objeto de esta reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos de los términos "tipo", "estilo", "embotellado en", "con bodega en" y otros análogos.»

13 El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador establece lo siguiente:

«La zona de producción amparada por la Denominación de Origen Valencia está constituida por los terrenos ubicados en la provincia de Valencia que el Consejo Regulador considere aptos para la producción de uvas de las variedades que se indican en el artículo quinto y la constituyen las subzonas y términos municipales que a continuación se citan: [...] Subzona de Clariano: [...] Palomar [...].»

14 El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador fue modificado por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002 (BOE 169 de 16 de julio de 2002, p. 25958). Los términos «el Palomar» sustituyen en ésta al término «Palomar».

Antecedentes del litigio

15 El 27 de noviembre de 2006 la demandante, Abadía Retuerta, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94.

16 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo CUVÉE PALOMAR.

17 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción: «vinos».

18 Al estimar el examinador que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación absoluta mencionado en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, desestimó la solicitud de registro mediante resolución de 5 de junio de 2007.

19 La demandante interpuso recurso contra la resolución del examinador.

20 La Primera Sala de Recurso desestimó el recurso y condenó a la demandante a cargar con los gastos del procedimiento mediante resolución de 2 de abril de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

21 La Sala de Recurso recuerda que, de conformidad con la jurisprudencia (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de noviembre de 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Rec. p. I-10989, apartado 42, y la jurisprudencia citada), dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (apartado 13 de la resolución impugnada).

22 La Sala de Recurso precisa que de la comparación de las disposiciones del artículo 22, apartado 3, y del artículo 23, apartado 2, del ADPIC resulta que esta última disposición, cuya redacción ha sido incorporada en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, constituye una *lex specialis,* que establece una prohibición de registro particular de una indicación geográfica que identifique los vinos y bebidas

espirituosas. Alega que se trata de una prohibición absoluta e incondicional, ya que no está subordinada al requisito de que el uso de la indicación geográfica en la marca para los citados productos pueda inducir al público a error sobre el verdadero lugar de origen, requisito al que en cambio está explícitamente sometida la aplicación de la prohibición de registro general de las indicaciones geográficas a que se refiere el artículo 22, apartado 3, del ADPIC (apartados 16 y 17).

23 La Sala de Recurso señala, en esencia, que El Palomar es el nombre de un municipio de la subzona de Clariano y constituye, con arreglo a la normativa comunitaria y nacional aplicable, una zona de producción amparada por la denominación de origen «Valencia» (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada).

24 La Sala de Recurso estima que existe una gran similitud entre el nombre del municipio El Palomar, protegido por la denominación de origen «Valencia», y el término «palomar» incluido en la marca solicitada (apartado 26 de la resolución impugnada).

25 La Sala de Recurso considera que, por consiguiente, su utilización está prohibida conforme al artículo 2, apartado 2, de la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000, ya que la marca comunitaria no ha sido solicitada para designar vinos de la citada zona de origen (apartado 26 de la resolución impugnada).

26 La Sala de Recurso señala, además, que, si bien es cierto que el nombre oficial del municipio es El Palomar, el elemento «palomar» es el que identifica esta zona determinada y constituye el elemento esencial sobre el que se basa la indicación geográfica, dado que este reconocimiento no puede depender de la presencia o no del artículo «el». Por añadidura, el municipio de que se trata se identificó con el nombre Palomar, sin el artículo, en la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 (apartado 29 de la resolución impugnada).

27 Dado que la protección de la denominación de origen se extiende a los nombres de los municipios, en el presente caso, El Palomar, y a los términos que, por su similitud, puedan crear confusión, como es el caso con el término «palomar» incluido en la marca solicitada, la Sala de Recurso indica que la presencia de este término en la marca comunitaria solicitada se entiende, según la normativa aplicable, como una indicación geográfica que identifica un vino. Habida cuenta de que los productos de que se trata no tienen dicho origen, la Sala de Recurso estima que no procede admitir el registro de la marca comunitaria solicitada para designar vinos, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, ya que ésta incluye una indicación geográfica falsa (apartado 30 de la resolución impugnada).

28 La Sala de Recurso precisa, por último, que esta apreciación es también aplicable a la luz del enunciado modificado de los productos de la solicitud, a saber «vinos procedentes de un pago vinícola conocido con el nombre de "Pago Palomar", situado en el municipio de Sardón de Duero (Valladolid)». La Sala de Recurso considera que esta limitación no permite responder a la objeción que se formula, ya que está limitación refuerza el hecho de que la marca solicitada contiene una indicación geográfica que no corresponde al origen de los productos que designa, lo que es contrario a las disposiciones referidas en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 (apartado 31 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

29 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

30 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

31 La demandante invoca un motivo único en apoyo de su recurso, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

32 En primer lugar, la demandante alega, en esencia, que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse de forma restrictiva, porque incluye una prohibición de registro. Por consiguiente, estima que esta disposición no es aplicable en el presente caso, porque la marca solicitada CUVÉE PALOMAR no contiene el nombre de la denominación de origen «el Palomar».

33 El nombre del municipio es, en efecto, El Palomar, y no Palomar, a tenor del artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002.

34 En segundo lugar, la demandante alega que la falta de oposición a la solicitud de marca por parte de los organismos competentes para la defensa de la denominación de origen «Valencia» demuestra la inexistencia de conflicto entre la citada marca y el nombre del municipio.

35 En tercer lugar, la demandante alega que el municipio de El Palomar tiene una población de un poco más de 500 habitantes. Se trata, pues, de un municipio muy pequeño, absolutamente desconocido para el consumidor medio español y europeo, que ignora que vinos de la denominación de origen «Valencia» se producen en El Palomar. El nombre El Palomar es, por tanto, un nombre geográfico completamente desconocido en los medios interesados.

36 La demandante invoca, en esencia, que la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009] según la cual no procede aplicar el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 en el caso de marcas compuestas de un nombre que designe zonas geográficas desconocidas (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartados 31 a 33), debe aplicarse también, *mutatis mutandis,* al motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

37 En cuarto lugar, la demandante sostiene que debe interpretarse que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 implica, para que la prohibición absoluta de registro sea aplicable, que la marca solicitada incluya o esté compuesta por una indicación geográfica errónea.

38 Pues bien, según la demandante la solicitud de marca CUVÉE PALOMAR no contiene ni consiste en una indicación geográfica falsa. Al contrario, identifica el origen geográfico de los vinos de la demandante. En efecto, el término «Palomar» identifica, en la marca CUVÉE PALOMAR, un pago Palomar, que existe desde el siglo XIX, que está situado en la finca Retuerta, propiedad de Abadía Retuerta, S.A., en el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid).

39 Es evidente, según la demandante, que Abadía Retuerta, S.A., en su condición de propietaria del pago Palomar, está plenamente legitimada para identificar los vinos elaborados en dicho pago con la marca CUVÉE PALOMAR. Por este motivo y con el objeto de subsanar las objeciones señaladas por la OAMI y evitar cualquier error acerca del origen geográfico de sus productos, accedió, el 16 de febrero de 2007, a limitar la solicitud de marca a los «vinos procedentes de un pago vinícola conocido como "Pago Palomar", situado en el término municipal de Sardón de Duero (Valladolid)».

40 La demandante estima, en esencia, que, en definitiva, la solicitud de marca CUVÉE PALOMAR no contiene ninguna indicación geográfica falsa, ya que el Pago Palomar existe y le pertenece, y que, por lo tanto, la marca solicitada no incurre en la prohibición absoluta de registro prevista en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

41 En quinto lugar, la demandante alega que el nombre del pago Palomar, propiedad de Abadía Retuerta, S.A., cuya mención, como se ha señalado en el apartado 38 anterior, está acreditada desde el siglo XIX, es muy anterior al reconocimiento, en 2000, del municipio de El Palomar como zona de producción amparada bajo la denominación

de origen «Valencia». Por tanto, la denegación de registro de la marca CUVÉE PALOMAR supone una infracción del principio general del Derecho recogido en la máxima latina *prior in tempore, potior in iure*. La demandante observa que la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 que llevó al reconocimiento del municipio de El Palomar como zona de producción amparada por la denominación de origen «Valencia» es incluso posterior a la marca española nº 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR, que data de 1997.

42 En sexto lugar, la demandante sostiene, en esencia, que el término palomar es un término polisémico, que significa, según el diccionario de la Real Academia Española: «1. m. Lugar donde se crían palomas. 2. Adj. Dicho de una especie de hilo bramante: Más delgado y retorcido que el regular».

43 La demandante estima que esta definición diluye el supuesto carácter de indicación geográfica del nombre del municipio de El Palomar.

44 Considera que, cuando el signo que integra la marca, a pesar de ser también geográfico, tiene otro significado que prevalece sobre su significado geográfico, ha de atenderse a su significación principal. Y, una vez efectuada esa valoración, debe aplicarse el régimen jurídico correspondiente. Pues bien, según la demandante, el término «palomar» posee una significación principal, conocida por todos los consumidores, es decir, «lugar donde se crían palomas».

45 La demandante alega que el supuesto carácter geográfico del término palomar queda diluido por sus otros significados, por lo que dicho término puede cumplir las funciones propias de una marca. Por este motivo, considera que, la resolución impugnada supone una interpretación errónea del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94. En efecto, la protección de un supuesto interés colectivo, que justificaría

la denegación de marcas coincidentes con indicaciones geográficas, no puede llegar hasta el absurdo de rechazar marcas que poseen otros significados o que incluso designan, como en este caso, la zona de origen de los productos en cuestión.

46 En séptimo lugar, la demandante alega, en esencia, que es titular de varias marcas comunitarias —PAGO PALOMAR, ABADIA RETUERTA CUVÉE PALOMAR— para designar vinos comprendidos en la clase 33, así como una marca española CUVÉE EL PALOMAR que contiene el nombre completo del municipio de El Palomar.

47 La demandante invoca, a este respecto, el tenor del artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC (véase el apartado 3 anterior).

48 Pues bien, a su juicio, la marca española nº 2.085.129 CUVÉE EL PALOMAR data de 1997, y es por lo tanto anterior a la protección del nombre del municipio de El Palomar en el marco de la denominación de origen «Valencia», regulada en el año 2000.

49 La demandante considera que, por consiguiente, no puede prejuzgarse la validez de las marcas CUVÉE EL PALOMAR (registrada en 1997) y CUVÉE PALOMAR (solicitada de buena fe por ella) por el único motivo de que estas marcas son similares a una indicación geográfica reconocida con posterioridad.

50 La demandante subraya, además, que la marca CUVÉE EL PALOMAR está también protegida en varios países de la Unión Europea a través de la marca internacional nº 699.977, registrada el 23 de septiembre de 1998.

51 Respecto a la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los antecedentes registrales son irrelevantes, por ser jurisprudencia reiterada que las decisiones nacionales no son vinculantes para la OAMI ni eximen a ésta de aplicar la normativa comunitaria al caso concreto enjuiciado, la demandante afirma que la Sala de Recurso olvida que dos de dichos antecedentes (en concreto, las marcas comunitarias nº 4.827.978 PAGO PALOMAR y nº 5.501.978 ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR) fueron enjuiciados por la propia OAMI y no constituyen, pues, decisiones nacionales.

52 La demandante estima que el hecho de que las oficinas de marcas de Alemania, España, Francia, Italia, Austria y el Reino Unido hayan aceptado el registro de la marca CUVÉE EL PALOMAR debería haber sido tenido en cuenta por la OAMI como un claro ejemplo de que la marca comunitaria CUVÉE PALOMAR no incurre en ningún motivo absoluto de denegación de registro, máxime cuando la propia OAMI había admitido el registro de las marcas comunitarias PAGO PALOMAR y ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR.

53 En octavo lugar, la demandante alega, en esencia, que la OAMI registró marcas como CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ y CUVÉE OCCITANE.

54 Pues bien, según la demandante, las referidas marcas poseen una vinculación directa y evidente con una zona geográfica conocida en el sector vitivinícola, ya que el público europeo en general es capaz de identificar geográficamente el mar Mediterráneo, el golfo de Saint-Tropez y la región de Occitania.

55 De lo anterior resulta, según la demandante, que la denegación del registro de la marca CUVÉE PALOMAR supone una quiebra del principio de igualdad y una decisión arbitraria por parte de la OAMI.

56 Por último, en la vista, la demandante alegó, en esencia, que la lista de los vcprd publicada por la Comisión en el Diario Oficial en 2007 no contiene el nombre el Palomar, sino que se limita a indicar la referencia de las disposiciones reglamentarias nacionales en que figura dicha mención. Pues bien, a su juicio, la publicación de la lista en el Diario Oficial constituye un requisito para que puedan oponerse las denominaciones geográficas protegidas por las legislaciones nacionales. Al no haberse publicado la indicación geográfica el Palomar en el Diario Oficial, no podría oponerse, por tanto, a la demandante.

57 Asimismo, la demandante alegó en la vista que la publicación de la lista en el Diario Oficial no tuvo lugar hasta el año 2007, es decir, con posterioridad a la solicitud de marca que se presentó el 27 de noviembre de 2006. Pues bien, el hecho que hace que se puedan oponer las denominaciones geográficas protegidas por las legislaciones nacionales es, según ella, la publicación de la lista en el Diario Oficial por la Comisión. Por consiguiente, si el Tribunal considerase que la publicación en el Diario Oficial de una lista que sólo menciona las referencias a disposiciones reglamentarias nacionales en las que figura la mención el Palomar basta para garantizar la publicidad de esta mención, debería señalarse que la publicación tuvo lugar después de la presentación de la solicitud de marca y, por tanto, dicha denominación geográfica protegida no podría oponerse a la demandante.

58 La OAMI se opone a esta alegación y estima, en esencia, que la Sala de Recurso apreció correctamente los hechos y el Derecho en la resolución impugnada.

Apreciación del Tribunal

59 El artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 establece que se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación

geográfica que identifique los vinos cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

60 Para la aplicación de esta disposición, procede determinar el alcance del concepto de «indicación geográfica que identifique los vinos».

61 El Reglamento nº 40/94 no define el concepto de indicación geográfica que identifique los vinos.

62 No obstante, hay que señalar que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 fue introducido por el Reglamento nº 3288/94.

63 El cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa en efecto que «el apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece el rechazo o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean de naturaleza tal que induzcan a error» y que «es preciso introducir una nueva letra j) en el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento (CE) nº 40/94».

64 Pues bien, procede recordar que, dado que la Comunidad es parte del Acuerdo ADPIC, está obligada a interpretar su normativa en materia de marcas, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo (véase la sentencia Anheuser-Busch, citada en el apartado 21 *supra*, apartado 42, y la jurisprudencia citada).

65 Según reiterada jurisprudencia, una disposición de un acuerdo celebrado por la Comunidad con países terceros debe considerarse directamente aplicable cuando, a la

vista del tenor, del objeto y de la naturaleza del acuerdo, puede llegarse a la conclusión de que dicha disposición contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de diciembre de 2000, Dior y otros, C-300/98 y C-392/98, Rec. p. I-11307, apartado 42).

66 No obstante, el Tribunal de Justicia ya ha declarado, por una parte, que, habida cuenta de su naturaleza y de su sistema, el Acuerdo OMC y sus anexos no se incluyen, en principio, entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla los actos de las instituciones comunitarias en el marco del recurso de anulación (sentencia Dior y otros, citada en el apartado 65 *supra,* apartado 42) y, por otra parte, que las disposiciones del Acuerdo ADPIC, anexo al Acuerdo OMC, no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario (sentencia Dior y otros, citada en el apartado 65 *supra,* apartado 43).

67 De esta jurisprudencia resulta que, si bien las disposiciones del Acuerdo ADPIC no tienen efecto directo, no es menos cierto que debe interpretarse la legislación en materia de marcas, es decir, en el presente caso, el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo.

68 Debe observarse que el concepto «de indicación geográfica que identifique los vinos», que figura en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, difiere, en la versión francesa del que figura en el artículo 23 del ADPIC, citado en el apartado 2 anterior.

69 No obstante, otras dos lenguas son también auténticas, a tenor del Acta Final en que se incorporan los resultados de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales

multilaterales, firmada en Marrakech el 15 de abril de 1994 (DO L 336, p. 253), cuyo texto fue redactado en francés, inglés y español.

70 Procede señalar, por ello, que los términos «geographical indication identifying wines» se utilizan tanto en el artículo 23 del Acuerdo ADPIC, como en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 en la versión inglesa de estas disposiciones.

71 Por otro lado, los términos «indicación geográfica que identifique vinos» se utilizan en la versión española del artículo 23 del ADPIC y los términos «indicación geográfica que identifique el vino» en la versión española del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

72 Por consiguiente, debe considerarse que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 se refiere a las indicaciones geográficas «identifiant des vins» [que identifiquen vinos] y no a las indicaciones geográficas «destinées à identifier les vins» [que identifiquen el vino].

73 La determinación y la protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta a los vinos se establecen por el Reglamento nº 1493/1999, aplicable *ratione temporis* al caso de autos.

74 Asimismo, el concepto de indicación geográfica que identifique vinos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, debe leerse en relación con las disposiciones pertinentes del Derecho comunitario en materia de determinación y de protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta a los vinos. Por consiguiente, procede referirse al Reglamento nº 1493/1999 que también garantiza la

conformidad de la legislación comunitaria con las disposiciones del Acuerdo ADPIC, como resulta de los considerandos 56 y 80 de dicho Reglamento.

75 El artículo 50, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999 se refiere a la protección de las indicaciones geográficas para los productos originarios de países terceros en el marco de la aplicación de los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC.

76 No obstante, el artículo 50, apartado 2, del citado Reglamento únicamente define el concepto de indicación geográfica a los efectos de la aplicación del apartado 1 de dicha disposición.

77 Por consiguiente, hay que remitirse a las demás disposiciones del Reglamento nº 1493/1999 para determinar el contenido del concepto de indicación geográfica en el sentido de dicho Reglamento.

78 El artículo 47, apartado 1, del Reglamento nº 1493/1999 dispone:

«Las normas relativas a la designación, denominación y presentación de determinados productos regulados por el presente Reglamento así como a la protección de determinadas indicaciones, menciones y términos, se establecen en el presente capítulo y en los anexos VII y VIII.»

79 A tenor del artículo 47, apartado 2, letra e), del Reglamento nº 1493/1999, las normas a que se refiere el apartado 1 de dicho artículo incluyen, en particular, disposiciones que regulen la utilización de indicaciones geográficas.

80 La parte A del anexo VI del Reglamento nº 1493/1999 establece lo siguiente:

«1. Por "región determinada" se entenderá un área o un conjunto de áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales y cuyo nombre se utilice para designar vcprd.

2. Cada región determinada estará sujeta a una delimitación precisa, basada, si fuera posible, en las parcelas o subparcelas de vid. Tal delimitación, efectuada por cada uno de los Estados miembros interesados, tendrá en cuenta los aspectos que contribuyan a la calidad de los vinos producidos en la región de que se trate, como la naturaleza del suelo y del subsuelo, el clima y la situación de las parcelas o subparcelas de vid.

3. La región determinada se designará con su nombre geográfico […].

4. El nombre geográfico que designe una región determinada debe ser suficientemente preciso y estar notoriamente ligado al área de producción de manera que se eviten las confusiones, habida cuenta de las situaciones existentes.»

81 La parte B, punto 1, letra c), primer guión, del anexo VII del Reglamento nº 1493/1999 establece lo siguiente:

«El etiquetado de los productos elaborados en la Comunidad podrá completarse con las siguientes indicaciones en condiciones a determinar: […] para los vcprd: […] la

indicación de una unidad geográfica menor que la región determinada según las modalidades previstas por el Estado miembro productor».

82 El artículo 52, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1493/1999 precisa que, si un Estado miembro asigna el nombre de una región determinada para un vcprd, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicha región y/o a los cuales no haya sido asignado ese nombre de conformidad con las reglamentaciones comunitaria y nacional aplicables. Lo mismo ocurrirá si un Estado miembro ha asignado el nombre de un municipio, de una parte de municipio o de un lugar únicamente para un vcprd.

83 En otros términos, los Estados miembros son competentes, con arreglo al Reglamento nº 1493/1999, para atribuir el nombre de un municipio, de una parte de un municipio o de un lugar a un vcprd. En tal caso, dicho nombre no podrá utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicho municipio, de dicha parte del municipio de dicho lugar y/o a los que no se ha atribuido dicho nombre de conformidad con las normativas comunitaria y nacional aplicables.

84 Por tanto, procede observar que, al aplicar el Reglamento nº 1493/1999, incumbe a los Estados miembros determinar, en sus territorios respectivos, las indicaciones geográficas que desean proteger.

85 El artículo 2, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, adoptado por el legislador español, establece que la protección conferida por dicha denominación de origen se extiende a la expresión «Valencia» y a todas las denominaciones de las subzonas, comarcas, términos municipales, localidades y pagos que componen las zonas de producción y crianza relacionadas en el artículo 4.

86 El artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002, establece que la zona de producción amparada por la denominación de origen Valencia está constituida, en particular, por la subzona de Clariano, que incluye, entre otros, el término municipal con el nombre de El Palomar.

87 Por tanto, el nombre el Palomar constituye una indicación geográfica para un vcprd a tenor de la legislación española y, por consiguiente, el artículo 52 del Reglamento nº 1493/1999, lo que no discute la demandante, que, por otro lado, confirmó, en la vista, que no había impugnado la validez de dicha legislación ante los órganos jurisdiccionales españoles.

88 Dado que el nombre el Palomar es una indicación geográfica para un vcprd, constituye una indicación geográfica que identifica los vinos en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

89 Procede señalar que la demandante no sostiene que la indicación geográfica el Palomar no se utilizará para identificar un vino producido en el municipio con dicho nombre. Se limita en efecto a sostener, en esencia, que está legitimada para utilizar el nombre Palomar a pesar de la existencia de la indicación geográfica el Palomar.

90 La demandante rechaza en cambio que se le pueda oponer la indicación geográfica el Palomar debido al hecho de que la lista publicada por la Comisión en el Diario Oficial con arreglo al artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999, no menciona el Palomar ni tampoco Palomar.

91 A este respecto, el artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1493/1999 dispone, por una parte, que los Estados miembros comunican a la Comisión la lista de vcprd que se reconocen, indicando, para cada uno de estos vcprd, la referencia a las disposiciones nacionales que regulan su producción y su elaboración y, por otra parte, que dicha lista se publica en el Diario Oficial (serie C) por la Comisión.

92 Por una parte, procede recordar que el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador se publicó en el BOE de 3 de noviembre de 2000. La Orden Ministerial APA/1815/2002 se publicó en el BOE el 16 de julio de 2002.

93 Por otra parte, una lista de vcprd se publicó de conformidad con el artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999 por primera vez en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1999 (C 46, p. 113).

94 Como se ha señalado en el apartado 10 anterior, la Comisión publicó una nueva lista de los vcprd en el Diario Oficial de 14 de abril de 2004. En ella se hace mención por lo que respecta a España y la Región de Valencia, de la subzona de Clariano, a la Orden Ministerial de 19 de octubre de 2000 y a la Orden Ministerial APA/1815/2002 así como a las referencias de publicación de estas Órdenes Ministeriales en el BOE.

95 Como se ha indicado, además, en el apartado 11 anterior, la Comisión publicó nuevas listas en el Diario Oficial en 2006 y posteriormente en 2007. Dichas listas contenían menciones idénticas a las que figuran en la lista publicada por la Comisión en 2004, por lo que respecta a la Región de Valencia y la subzona de Clariano.

96 Por tanto, la demandante no puede sostener que la lista de vcprd, que incluye la mención de la indicación geográfica Clariano y la referencia a las disposiciones pertinentes del Derecho español, no se publicó por primera vez en el Diario Oficial hasta 2007.

97 Por otro lado, debe considerarse que la protección comunitaria de las indicaciones geográficas establecida por el Reglamento nº 1493/1999 se basa en las indicaciones geográficas tal como las determina la legislación de los Estados miembros respetando las disposiciones pertinentes del citado Reglamento. Esta protección no resulta en efecto de un procedimiento comunitario autónomo ni tampoco de un mecanismo al término del cual las indicaciones geográficas reconocidas por los Estados miembros sean aprobadas en un acto comunitario vinculante.

98 Las únicas obligaciones que resultan del artículo 54, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 1493/1999 son, para los Estados miembros, comunicar a la Comisión la lista de los vcprd que han reconocido, indicando, para cada uno de ellos, la referencia a las disposiciones nacionales que regulan su producción y su elaboración y, para la Comisión, publicar dicha lista en la serie C —y no en la serie L— del Diario Oficial.

99 Dado que la protección de las indicaciones geográficas tiene su origen en la legislación de los Estados miembros, la oponibilidad frente a terceros de medidas nacionales por las que un Estado miembro atribuye el nombre de una región determinada a un vcprd, o el nombre de un municipio, de una parte de municipio o de un lugar, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 1493/1999, resulta de la publicación de dichas disposiciones en el diario oficial del Estado miembro que las adopta.

100 Pues bien, consta que el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, así como la Orden Ministerial APA/1815/2002, fueron

publicadas en el BOE en 2000 y en 2002 respectivamente, en una fecha anterior a la solicitud de marca presentada el 27 de noviembre de 2006.

101 Asimismo, del hecho de que la protección de las indicaciones geográficas tenga su origen en la legislación de los Estados miembros resulta que la publicación de la lista de los vcprd y de las referencias a las disposiciones nacionales en la serie C del *Diario Oficial de la Unión Europea* constituye únicamente una medida de información del público sobre la protección de las indicaciones geográficas establecidas por cada uno de los Estados miembros en su legislación nacional.

102 Es cierto que el modo utilizado por la Comisión para publicar la información comunicada por el Reino de España no parece muy eficaz para garantizar una información plena y completa del público, ya que el nombre de los municipios que disfrutan de una indicación de origen por lo que respecta, en particular, a la Región de Valencia y la subzona de Clariano —incluido el nombre del municipio de El Palomar— no aparece en la lista publicada por la Comisión.

103 No obstante, procede observar, por una parte, que dicho modo de publicar la información nacional sobre las disposiciones del artículo 54, apartado 5, del Reglamento nº 1493/1999 y, por otra parte, considerar que no cuestiona la protección que concede este Reglamento a las indicaciones geográficas que disfrutan de protección con arreglo a la legislación española incluida la indicación geográfica «el Palomar».

104 A mayor abundamiento, debe señalarse también, que, a tenor del artículo 8 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Sudáfrica sobre el comercio de vino (DO 2002, L 28, p. 4), se protegerán, por lo que respecta a los vinos originarios de la Comunidad, las indicaciones geográficas mencionadas en el anexo II.

105 El anexo II («Lista de indicaciones geográficas») del Acuerdo, parte A («Indicaciones geográficas de vinos originarios de la Comunidad»), punto III («Vinos originarios del Reino de España»), número 1 («[vcprd]»), epígrafe 1.2.48 («Región determinada de Valencia»), letra d) («Subregión de Clariano»), menciona el nombre Palomar.

106 La mención Palomar aparece también en los anexos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas (DO 2002, L 114, p. 132).

107 Procede observar que dichos acuerdos son anteriores a la modificación del artículo 4, apartado 1, del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002 que introdujo el nombre el Palomar en lugar del nombre Palomar.

108 El nombre Palomar aparece también en los anexos del Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino celebrado en 1994 (DO 1994, L 86, p. 3), lo que lleva a considerar que la protección conferida por el Reino de España a la indicación geográfica el Palomar es anterior a las disposiciones del nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002.

109 Al término de dicho examen, procede recordar que, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

110 Es pacífico entre las partes que el vino para el que la demandante ha presentado una solicitud de registro, como marca comunitaria, del signo denominativo CUVÉE PALOMAR no es originario del término municipal el Palomar mencionado en el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, publicado en el BOE con anterioridad a la solicitud de registro.

111 La marca solicitada para el registro consiste en una indicación geográfica que identifica un vcprd a pesar de que el vino para el que se solicita la marca no tiene dicho origen.

112 Por consiguiente, procede considerar que la Sala de Recurso consideró legítimamente que la marca solicitada incurría en el motivo de denegación absoluta de registro establecido por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

113 No obstan a esta conclusión las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de su motivo único.

114 En primer lugar, la demandante alega, en esencia, que, dado que una parte de su pago tiene el nombre de Palomar, dicho nombre, en la marca solicitada, no constituye una falsa indicación o una indicación errónea.

115 No obstante es indiferente que dicha mención no sea errónea, dado que el único requisito que requiere la aplicación del motivo de denegación absoluto establecido por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 es que el vino incluya o consista en una indicación geográfica que identifique un vino pese a que dicho vino no tenga ese origen.

116 Pues bien, la demandante reconoce que la parte de su pago que se denomina Palomar no está situada en el término municipal El Palomar, mencionado en el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador.

117 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación formulada por la demandante.

118 En segundo lugar, la demandante sostiene, en esencia, que, para que el motivo de denegación absoluto establecido por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, se aplique, es necesario que la marca solicitada incluya, o consista en una

indicación geográfica errónea que designe vinos que tengan un origen diferente al que los consumidores asocian con dicha indicación geográfica.

119 Ahora bien, el cuarto considerando del Reglamento nº 3288/94 precisa que el artículo 23, apartado 2, del acuerdo ADPIC establece la denegación o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que puedan inducir a error.

120 Por tanto, el motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 se aplica sin que proceda tener en cuenta si las marcas cuyo registro se solicita pueden o no inducir a error al público o si conllevan un riesgo de confusión para éste por lo que respecta al origen del producto.

121 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante sobre este punto.

122 En tercer lugar, la demandante sostiene, en esencia, que la marca solicitada no incluye el nombre el Palomar, que disfruta de la protección otorgada por el Derecho español, sino únicamente el término «palomar». Ahora bien, a su juicio, la homonimia debe ser total para que se aplique el motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, al no estar presente el artículo «el» en la marca cuyo registro se solicitó, la demandante considera que la OAMI no podía denegar el registro.

123 Procede observar, con carácter ilustrativo, que, si se admitiese la alegación de la demandante, conduciría a permitir el registro de una marca como Baux de Provence o Clos Vougeot, a pesar de que existen las indicaciones geográficas para vcprd Les Baux de Provence y Clos de Vougeot.

124 Pues bien, tal interpretación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 infringe manifiestamente el objetivo de protección de las indicaciones geográficas para los vcprd perseguida por la normativa nacional y por la normativa comunitaria.

125 Es preciso considerar que, para aplicar el motivo de denegación a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, basta que las citadas marcas incluyan o consistan en elementos que permitan identificar con certeza la indicación geográfica de que se trate, sin que sea necesario tener en cuenta los artículos definidos o indefinidos que puedan formar parte de la misma.

126 Sería diferente sólo si la indicación geográfica consistiese en un nombre de lugar que incluya un artículo que sea indisociable de dicho nombre y que dé a éste un significado propio y autónomo.

127 Pues bien, en el presente caso, procede señalar que el nombre el Palomar no tiene significado propio y autónomo que se diferencie del nombre Palomar.

128 Por consiguiente, procede considerar que la marca cuyo registro se solicitó, es decir, CUVÉE PALOMAR, incluye o consiste en elementos que permiten identificar con certeza la indicación geográfica «el Palomar», a saber, el término «Palomar».

129 Por tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante según la cual el artículo «el» tiene una influencia determinante en la aplicación, en el presente caso, del motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

130 En cuarto lugar, la demandante alega, en esencia, que procede tener en cuenta el hecho de que el nombre «el Palomar», que disfruta de la denominación de origen

amparada por el Derecho español, no es conocido por el público en general o por los medios interesados y que tiene un carácter polisémico que diluye su carácter de indicación geográfica.

131 No obstante, puesto que el registro de la marca solicitada debe denegarse por el solo motivo de que dicha marca incluye o contiene una indicación geográfica que identifica vinos cuando los vinos no tienen dicho origen, el hecho de que el nombre que disfruta de una denominación de origen no sea conocido por el público en general o por los medios interesados, o que tenga un carácter polisémico que diluya su carácter de indicación geográfica, es indiferente para la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

132 De ello se deduce también que no puede estimarse la alegación de la demandante según la cual procede aplicar por analogía la jurisprudencia relativa al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, a tenor de la cual el Tribunal de Justicia consideró que no se debía aplicar el motivo de denegación absoluto de dicha disposición en los casos de marcas que consisten en un nombre que designa zonas geográficas no conocidas.

133 Esta jurisprudencia no es aplicable por lo que respecta al motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94, ya que dicha disposición no requiere el análisis de un eventual riesgo de confusión.

134 En efecto, basta que una marca que identifique un vino incluya o contenga una indicación geográfica que identifique los vinos, a pesar de que el vino para el que se solicite el registro de la marca no tenga dicho origen, para que se deniegue el registro.

135 En quinto lugar, respecto a la alegación de la demandante basada en la inexistencia de oposición de los organismos competentes para la defensa de la denominación «Valencia», procede considerar que, dado que la solicitud de marca no se publicó, ya que se denegó el registro de la marca, los terceros, y entre ellos el Consejo Regulador de

la denominación de origen y las administraciones central y autonómicas, no se vieron en la necesidad de presentar sus observaciones sobre la marca solicitada.

136 En cualquier caso, aun suponiendo que dichos organismos hubieran tenido la posibilidad de oponerse a la marca solicitada y no lo hayan hecho, de dicha inexistencia de oposición no puede deducirse útilmente que la marca pueda registrarse válidamente a pesar de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94.

137 En sexto lugar, sobre la alegación de la demandante según la cual el registro de la marca solicitada es únicamente la prolongación comunitaria de los registros nacionales e internacionales de los que dispone, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. La OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional [sentencias del Tribunal de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47, y de 22 de junio de 2005, Metso Paper Automation/OAMI (PAPERLAB), T-19/04, Rec. p. II-2383, apartado 37].

138 Los registros efectuados en los Estados miembros no pasan de ser un mero factor que puede tenerse en cuenta a la hora de registrar una marca comunitaria, y la marca solicitada debe, por su parte, apreciarse únicamente sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. De ello se deriva que la OAMI no está obligada ni a dar por buenos los criterios y apreciaciones de la autoridad competente en materia de marcas en el país de origen, ni a registrar la marca solicitada por que exista una resolución de registro de la Oficina española de marcas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2007, Develey/OAMI, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartados 66 a 73).

139 Por consiguiente, el hecho de disponer de registros nacionales e internacionales no impide la denegación del registro de una marca en virtud de la normativa comunitaria.

140 De ello se deduce que también debe desestimarse la alegación de la demandante sobre este punto.

141 En séptimo lugar, en lo que atañe a la alegación de la demandante según la cual, en esencia, no hay obstáculos para el registro de la marca CUVÉE PALOMAR dado que la OAMI admitió registrar sus marcas PAGO PALOMAR y ABADÍA RETUERTA CUVÉE PALOMAR, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, las resoluciones que adoptan las Salas de Recurso en virtud del Reglamento nº 40/94, relativas al registro de un signo como marca comunitaria, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal y como lo interpreta el juez comunitario y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, apartado 65, y la jurisprudencia citada).

142 De ello se desprende que el motivo de la demandante debe ser desestimado.

143 En octavo lugar, la demandante sostiene, en esencia, que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento nº 40/94 debe interpretarse a la luz de las disposiciones pertinentes del Acuerdo ADPIC y, en particular, de su artículo 24, apartado 5. Pues bien, dado que es titular de la marca española CUVÉE EL PALOMAR desde 1997, debería tenerse en cuenta la anterioridad de dicha marca en relación con la protección del nombre del término municipal el Palomar en el marco de la denominación de origen «Valencia», que fue regulada en el año 2000.

144 La demandante estima en esencia que, ya que en virtud del artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC, el reconocimiento de la denominación de origen en 2000 no

invalida la marca nacional CUVÉE EL PALOMAR registrada con anterioridad y la existencia de dicha marca nacional anterior permite el registro, solicitado de buena fe, de la marca CUVÉE PALOMAR, dicho registro no puede denegarse basándose únicamente en que dicha marca incluye una indicación geográfica reconocida con posterioridad al registro de la marca nacional.

145 A tenor de la jurisprudencia recordada en los apartados 64 a 67 anteriores, aun cuando las disposiciones del Acuerdo ADPIC no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los tribunales en virtud del Derecho comunitario, no es menos cierto que deben interpretarse el Reglamento nº 40/94, en la medida de lo posible, a la luz del texto y de la finalidad de dicho Acuerdo.

146 Según el artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe, antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la sección 1 del Acuerdo ADPIC —en la que figura el artículo 24— no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

147 Por tanto, dicha disposición supone que la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, o que se haya usado de buena fe la marca cuyo registro se solicita, antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen.

148 En el presente caso, procede señalar que la solicitud de registro de la marca CUVÉE PALOMAR se registró en 2006, es decir, después de que la indicación geográfica

El Palomar quedara protegida en su país de origen por el nuevo Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador, en su versión modificada por la Orden Ministerial APA/1815/2002, de 4 de julio de 2002.

149 Por otro lado, la demandante no ha acreditado que usara de buena fe el nombre CUVÉE PALOMAR antes de que la indicación geográfica el Palomar estuviera protegida en el país de origen.

150 Por último, aun suponiendo que la demandante pudiera invocar la anterioridad por lo que respecta a su marca CUVÉE EL PALOMAR registrada en 1997 en España, no obstante, únicamente puede invocarla, en su caso, para esta marca existente y no para registrar nuevas marcas, inexistentes en el momento en que se decidió otorgar la protección de la indicación geográfica, compuesta asimismo por dicha indicación geográfica.

151 Por tanto, la demandante no puede invocar el artículo 24, apartado 5, del Acuerdo ADPIC para conseguir que sea registrada la marca cuyo registro se solicitó.

152 A mayor abundamiento, el Tribunal observa que la Comisión publicó una lista de los vcprd en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1999, conforme al artículo 1, apartado 3, del Reglamento nº 823/87. Dicha lista menciona el Reglamento de la Denominación de Origen «Valencia» y de su Consejo Regulador de 13 de junio de 1987, en su versión modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995, publicada en el BOE de 8 de diciembre 1995. Pues bien, dicho Reglamento, en su versión modificada, menciona el término municipal Palomar como parte de la subzona de Clariano, que a su vez forma parte de la zona geográfica que disfruta de la denominación de origen protegida

«Valencia». De ello se deduce que, en 1995, es decir, antes del registro de la marca nacional CUVÉE EL PALOMAR, el término municipal Palomar constituía una indicación geográfica protegida por el Derecho nacional y por el Derecho comunitario.

153 En noveno lugar, respecto a la alegación de la demandante según la cual, en esencia, la OAMI ha registrado marcas como CUVÉE MEDITERRANEO, CUVÉE DU GOLFE DE SAINT-TROPEZ y CUVÉE OCCITANE y nada se opone, por consiguiente, a que se registre la marca CUVÉE PALOMAR, procede señalar que la demandante no ha demostrado, ni siquiera sostenido, que las menciones Mediterráneo, Golfe de Saint-Tropez y Occitane fueran indicaciones geográficas protegidas destinadas a identificar un vino.

154 Por tanto, la alegación de la demandante carece, también en este punto, de pertinencia y debe desestimarse.

155 De todo lo anterior resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas

156 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

157 Dado que se han desestimado las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla al pago de las costas causadas por la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Abadía Retuerta, S.A.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de mayo de 2010.

Firmas