

ANÁLISIS



Propiedad Industrial

El principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan la denominación de origen protegida y las que disciplinan la competencia desleal: aplicación del Código Civil

La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1253/2026, de 21 de julio, permite el ejercicio de acciones civiles en defensa del derecho de exclusiva que confiere una denominación de origen protegida (D.O.P.) —o cualquier derecho de propiedad industrial— frente a un uso indebido de ésta, aunque no estén expresamente previstas en su normativa reguladora específica y sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.

REYES PALÁ LAGUNA

Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Zaragoza
Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo

1. La Sentencia del Tribunal Supremo núm. 1253/2026, de 21 de julio (ponente: F. Cerdá Albero), sienta doctrina en relación con la admisibilidad del ejercicio de acciones civiles en defensa del derecho de exclusiva que confiere una denominación de origen protegida —o cualquier derecho de propiedad industrial— frente a un uso indebido de ésta, aunque esas acciones no estén expresamente previstas en la normativa reguladora de esta modalidad de propiedad industrial. Y, lo que es más relevante, sin tener que acudir a la Ley de Competencia Desleal.
2. La controversia que da lugar a la sentencia se plantea respecto a la denominación de origen protegida Jabugo y a las acciones en defensa del derecho de exclusiva que confiere esta modalidad de derechos de propiedad industrial. Indica el Tribunal Supremo en la citada sentencia que, a pesar de la falta de previsión expresa de estas acciones en la normativa europea [entonces, el Reglamento (UE) núm. 1151/2012; hoy, el Reglamento (UE) núm. 2024/1143, relativo a las indicaciones geográficas para vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, así como especialidades tradicionales garantizadas y términos de calidad facultativos para productos agrícolas], se puede ejercer, como acción o remedio general de la responsabilidad civil extracontractual, la acción de indemnización de daños y perjuicios del artículo 1902 del Código Civil por la infracción de la denominación de origen protegida, sin que para ello sea necesario acudir a la Ley de Competencia Desleal.
3. Brevemente, los hechos del caso a nuestros efectos son los que siguen:
 - En enero del 2009 se constituyó la sociedad Charcutería Jabugo 2009 S.L. (omitimos un segundo demandado por carecer de especial relevancia). Este empresario utilizaba en sus establecimientos rótulos que indicaban «Carnicería-Charcutería Jabugo». Por otra parte, la denominación de origen protegida Jamón de Huelva modificó su denominación por Jabugo, publicándose tal modificación en el *Diario Oficial de la Unión Europea* de 7 de marzo del 2017. Dos años después, el Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Jabugo informó a Charcutería Jabugo sobre el carácter ilícito del uso de esta denominación de origen por la empresa y le requirió sin éxito la cesación de esta conducta.
 - En octubre del 2021, el Consejo Regulador interpuso una demanda en que solicitaba al juzgado a) que declarase que la utilización del término *Jabugo* en la venta y comercialización de productos cárnicos suponía una infracción de la denominación de origen protegida Jabugo (art. 13 del reglamento europeo del 2012) y era constitutiva de actos de competencia desleal (arts. 5, 6, 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal); y b) que les condenase 1) a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término *Jabugo* en la oferta y comercialización de productos no amparados por la denominación de origen protegida Jabugo; 2) a retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiesen materializado la infracción y la conducta desleal, y 3) a

indemnizar a la actora los daños y perjuicios ocasionados. La Sentencia 257/2022, de 5 de julio, del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Bilbao estimó parcialmente la demanda.

- Recurrida la sentencia por el Consejo Regulador, la Audiencia Provincial, en su Sentencia 358/2023, de 15 de mayo, estimó en parte el recurso y revocó la sentencia del juzgado únicamente en el sentido, por un lado, de declarar que la utilización por Charcutería Jabugo del término *Jabugo* y las referencias a Jabugo en la oferta y comercialización de productos cárnicos suponen una infracción de la denominación de origen protegida con arreglo al artículo 13 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 y, por otro lado, de condenar a tal sociedad a cesar en el uso en el tráfico mercantil del término *Jabugo* en la oferta y comercialización de productos no amparados por la denominación de origen protegida y a retirar del tráfico económico todos los rótulos, embalajes, material publicitario o cualquier otro documento o soporte comercial en el que se hubiere materializado la infracción. En cuanto a la desestimación de las acciones de competencia desleal, la Audiencia confirmó el criterio del juzgado, que se apoyó en la doctrina de la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 451/2019, de 18 de julio, sobre el principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan la denominación de origen protegida y las que disciplinan la competencia desleal. Consideró que, en este caso, no procedía acoger las acciones sobre esta última materia ejercidas en la demanda por no acreditarse las con-

ductas de los artículos 6, 12 y 15 de la Ley de Competencia Desleal. Además, eran coincidentes los hechos en los que la demandante basaba las acciones de competencia desleal con los que servían de base a las acciones derivadas de la denominación de origen protegida. Y no se alegaron «facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los que delimitan el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa que regula la D.O.P.» La Audiencia confirmó asimismo la desestimación de la acción resarcitoria prevista en la Ley de Competencia Desleal, al no haberse apreciado la vulneración de ésta.

4. El Tribunal Supremo corrige a las instancias inferiores y considera en el fundamento de derecho segundo de la citada sentencia de 21 de julio del 2026 que no procede recurrir a las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal:

Para el ejercicio de las acciones en defensa del derecho de exclusiva no es necesario que tales acciones se determinen de manera expresa, individualizada y diferenciada en la normativa que regula este derecho de propiedad industrial. Esta falta de previsión acontece en los reglamentos europeos de protección de las indicaciones de procedencia. Y también sucede en los reglamentos de la marca de la Unión Europea y del diseño de la Unión Europea, que no establecen de manera directa este catálogo de acciones, y se ha de acudir a ellas a través de la remisión a la normativa nacional de marcas y diseños.

Y para ejercitar estas acciones tampoco es necesario acudir a la Ley de Competencia Desleal, cuyas acciones no están previstas para la defensa del derecho de exclusiva que otorga la denominación de origen protegida.

5. Así pues, en defensa de este derecho de exclusiva y para poner remedio a las consecuencias de las infracciones de este *ius prohibendi*, se puede acudir a la acción general de protección en el ámbito de la responsabilidad civil extracontractual: la acción de indemnización de daños y perjuicios del artículo 1902 del Código

Civil. Esta conclusión se refuerza a la vista del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual [noción que incluye los derechos de propiedad industrial (art. 1)], que impone a los Estados miembros la obligación de garantizar que los tribunales ordenen, «a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción».