



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 14 de septiembre de 2017*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra d) — Marca denominativa de la Unión PORT CHARLOTTE — Solicitud de nulidad de dicha marca — Protección concedida a las denominaciones de origen anteriores “Porto” y “Port” en virtud del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 y del Derecho nacional — Carácter exhaustivo de la protección concedida a estas denominaciones de origen — Artículo 118 *quaterdecies* del Reglamento (CE) n.º 1234/2007 — Conceptos de “utilización” y de “evocación” de una denominación de origen protegida»

En el asunto C-56/16 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de enero de 2016,

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. E. Zaera Cuadrado y por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agentes,

parte recurrente,

apoyada por:

Comisión Europea, representada por las Sras. B. Eggers, I. Galindo Martín y J. Samnadda y por el Sr. T. Scharf, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en casación,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP, con domicilio social en Peso da Régua (Portugal), representado por el Sr. P. Sousa e Silva, abogado,

parte demandante en primera instancia,

apoyado por:

República Portuguesa, representada por los Sres. L. Inez Fernandes y M. Figueiredo y por la Sra. A. Alves, en calidad de agentes,

parte coadyuvante en casación,

* Lengua de procedimiento: inglés.

Bruichladdich Distillery Co. Ltd, con domicilio social en Argyll (Reino Unido), representada por la Sra. S. Havard Duclos, abogada,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. M. Ilešič, Presidente de Sala, y la Sra. A. Prechal (Ponente), el Sr. A. Rosas, la Sra. C. Toader y el Sr. E. Jarašiūnas, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Campos Sánchez-Bordona;

Secretario: Sr. I. Illéssy, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 2 de marzo de 2017;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de mayo de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de noviembre de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»; EU:T:2015:863), por la que éste anuló la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de julio de 2014 (asunto R 946/2013-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre el Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP y Bruichladdich Distillery Co. Ltd (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).
- 2 Mediante su adhesión a la casación, el Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (en lo sucesivo, «IVDP») solicita la anulación parcial de la sentencia recurrida.

Marco jurídico

Reglamento (CE) n.º 207/2009

- 3 El artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), dispone lo siguiente:

«Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación [de la Unión Europea] o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

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

4 A tenor del artículo 53, apartados 1 y 2, del citado Reglamento:

«1. La marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado;

[...]

2. La marca de la Unión también se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si su uso puede prohibirse en virtud de otro derecho anterior con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos, y, en particular, de:

[...]

d) un derecho de propiedad industrial.»

Reglamento (CE) n.º 479/2008

5 Los considerandos 27, 28 y 36 del Reglamento (CE) n.º 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1493/1999, (CE) n.º 1782/2003, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2392/86 y (CE) n.º 1493/1999 (DO 2008, L 148, p. 1), indicaban lo siguiente:

«(27) El concepto de vino comunitario de calidad se basa, entre otras cosas, en las características específicas atribuibles al origen geográfico del vino. Para que los consumidores puedan reconocer ese tipo de vino se recurre a las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, si bien el sistema actual no se ha desarrollado plenamente al respecto. Con el fin de dar cabida a un marco transparente y más elaborado que favorezca el reconocimiento de los productos de calidad, conviene establecer un régimen de acuerdo con el cual las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica se examinen conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política comunitaria horizontal aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento (CE) n.º 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios [(DO 2006, L 93, p. 12)].

(28) Con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular.

[...]

(36) Por motivos de seguridad jurídica, se debe eximir a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en la Comunidad de la aplicación del nuevo procedimiento de examen. No obstante, los Estados miembros interesados deben facilitar a la Comisión la información y normas básicas en virtud de las cuales se haya otorgado el reconocimiento a escala nacional, so pena de que las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas pierdan la

protección de que gocen. Asimismo, es conveniente, por motivos de seguridad jurídica, limitar el ámbito de aplicación para la cancelación de denominaciones de origen e indicaciones geográficas ya existentes.»

Reglamento (CE) n.º 1234/2007

- 6 El Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2007, L 299, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009 (DO 2009, L 154, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n.º 1234/2007»), es, habida cuenta de la fecha de los hechos del presente asunto, aplicable al litigio. Este último Reglamento derogó, con efectos a partir del 1 de agosto de 2009, el Reglamento n.º 479/2008.
- 7 El considerando 3 del Reglamento n.º 491/2009 declara lo siguiente:

«Paralelamente a las negociaciones y la adopción del Reglamento [n.º 1234/2007], el Consejo comenzó a negociar también una reforma normativa en el sector vitivinícola que acaba de concluir con la adopción del Reglamento [n.º 479/2008]. En el Reglamento [n.º 1234/2007] se explicita que únicamente se incorporaron inicialmente en dicho Reglamento las disposiciones del sector vitivinícola que no eran objeto de ninguna reforma normativa y que las que eran objeto de modificaciones normativas debían incorporarse en ese Reglamento una vez que hubiesen sido aprobadas. Dado que esa es la situación actual, procede incorporar totalmente el sector vitivinícola en el Reglamento [n.º 1234/2007] introduciendo en él las decisiones normativas adoptadas en el Reglamento [...] n.º 479/2008.»
- 8 El artículo 118 *ter* del Reglamento n.º 1234/2007, titulado «Definiciones», preceptúa en su apartado 1 lo siguiente:

«A efectos de la presente subsección, se entenderá por:

 - a) “denominación de origen”: el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 *bis*, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:
 - i) su calidad y sus características se deben basar o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él,
 - ii) las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica,
 - iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
 - iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*;
 - b) “indicación geográfica”: una indicación que se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 118 *bis*, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:
 - i) posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico,
 - ii) al menos el 85 % de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica,
 - iii) la elaboración tiene lugar en esa zona geográfica, y
 - iv) se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*.»

- 9 El artículo 118 *septies* de este Reglamento, titulado «Procedimiento nacional preliminar», estipula en sus apartados 1, 6 y 7 lo siguiente:

«1. Las solicitudes de protección de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas de los vinos conformes con el artículo 118 *ter* originarios de la Comunidad deberán someterse a un procedimiento nacional preliminar con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo.

[...]

6. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo a más tardar el 1 de agosto de 2009.

7. Si un Estado miembro carece de legislación nacional sobre protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, podrá, solo de manera transitoria, conceder la protección al nombre a nivel nacional conforme a los términos de la presente subsección con efectos a partir del día de la presentación de la solicitud a la Comisión. Esta protección nacional transitoria cesará en la fecha en que se haya adoptado una decisión de registro o de denegación de conformidad con la presente subsección.»

- 10 A tenor del artículo 118 *decies* de dicho Reglamento:

«Sobre la base de la información que posea la Comisión [...], esta deberá decidir bien proteger las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas que cumplan las condiciones establecidas en la presente subsección y sean compatibles con la normativa comunitaria, bien rechazar las solicitudes cuando no se cumplan esas condiciones.»

- 11 El artículo 118 *terdecies* del Reglamento n.º 1234/2007, titulado «Relación con las marcas registradas», prescribe en su apartado 1 lo siguiente:

«Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté protegida en virtud del presente Reglamento, el registro de una marca que corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI *ter* se rechazará si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica y la denominación de origen o indicación geográfica recibe posteriormente la protección.

Se anularán las marcas que se hayan registrado incumpliendo lo dispuesto en el párrafo primero.»

- 12 El artículo 118 *quaterdecies* del referido Reglamento, titulado «Protección», establece lo siguiente:

«1. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente.

2. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de:

- a) todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido:
i) por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o

ii) en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica;

- b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos;
- c) cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

3. Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán pasar a ser genéricas en la Comunidad con arreglo al artículo 118 *duodecies*, apartado 1.

[...]»

13 A tenor del artículo 118 *quindecies* del mencionado Reglamento, titulado «Registro»:

«La Comisión creará y llevará un registro electrónico de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas de los vinos que deberá ser accesible al público.»

14 El artículo 118 *vicies* del Reglamento n.º 1234/2007, titulado «Denominaciones de vinos protegidas existentes», presenta la siguiente redacción:

«1. Las denominaciones de vinos que estén protegidas de conformidad con los artículos 51 y 54 del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 [del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO 1999, L 179, p. 1),] y con el artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas [DO 2002, L 118, p. 1] quedarán protegidas automáticamente en virtud del presente Reglamento. La Comisión las incorporará al registro previsto en el artículo 118 *quindecies* del presente Reglamento.

2. Los Estados miembros facilitarán a la Comisión los elementos siguientes con respecto a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1:

- a) los expedientes técnicos [...];
- b) las decisiones nacionales de aprobación.

3. Las denominaciones de vinos a que se refiere el apartado 1 respecto de las cuales no se presente la información a que se refiere el apartado 2 a más tardar, el 31 de diciembre de 2011, perderán la protección que brinda el presente Reglamento. La Comisión se encargará de suprimir oficialmente esas denominaciones del registro previsto en el artículo 118 *quindecies*.

4. El artículo 118 *novodecies* no se aplicará a las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1.

La Comisión podrá decidir, hasta el 31 de diciembre de 2014, por propia iniciativa y con arreglo al procedimiento mencionado en el artículo 195, apartado 4, cancelar la protección de las denominaciones de vinos protegidas existentes a que se refiere el apartado 1 en caso de que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 118 *ter*.»

- 15 A tenor del artículo 120 *quinquies* de este Reglamento, titulado «Normas más estrictas decididas por los Estados miembros»:

«Los Estados miembros podrán limitar o excluir la utilización de determinadas prácticas enológicas y establecer restricciones más severas para los vinos autorizados por la normativa comunitaria producidos en su territorio, con el fin de asegurar el mantenimiento de las características esenciales de los vinos con denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, de los vinos espumosos y los vinos de licor.

Los Estados miembros comunicarán esas limitaciones, exclusiones y restricciones a la Comisión, que las transmitirá a los demás Estados miembros.»

- 16 El 1 de agosto de 2009, conforme al artículo 118 *quindecies* del Reglamento n.º 1234/2007, la base de datos E-Bacchus sustituyó a la publicación de las listas de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) en el *Diario Oficial de la Unión Europea* tal como estaba prevista en el artículo 54, apartado 5, del Reglamento n.º 1493/1999. Esa base de datos contiene las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas de vinos procedentes de Estados miembros en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, así como las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas relativas a los vinos procedentes de terceros países, protegidas en virtud de acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y estos terceros países.

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

- 17 En los apartados 1 a 15 de la sentencia recurrida, los antecedentes del litigio y la resolución controvertida se resumen de la siguiente manera:

«1 El 27 de octubre de 2006 [...], Bruichladdich Distillery Co. [Ltd (en lo sucesivo, “Bruichladdich”)] presentó una solicitud de registro de marca [de la Unión Europea] a la [EUIPO] en virtud del Reglamento [n.º 207/2009].

2 La marca cuyo registro se solicitaba era el signo denominativo PORT CHARLOTTE (en lo sucesivo, “marca discutida”).

3 Los productos para los que se solicitó el registro 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 responden a la siguiente descripción: “Bebidas alcohólicas”.

4 La marca discutida fue registrada el 18 de octubre de 2007, con el número 5421474, y publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* n.º 60/2007, de 29 de octubre de 2007.

5 El 7 de abril de 2011 [el IVDP] presentó ante la [EUIPO] una solicitud de nulidad de la marca discutida, en virtud del artículo 53, apartado 1, letra c), puesto en relación con el artículo 8, apartado 4, del artículo 53, apartado 2, letra d), y del artículo 52, apartado 1, letra a), puesto en relación con el artículo 7, apartado 1, letras c) y g), del Reglamento n.º 207/2009, en cuanto esa marca designaba los productos señalados en el anterior apartado 3.

- 6 En respuesta a la solicitud de nulidad [Bruichladdich] limitó la lista de los productos para los que estaba registrada la marca discutida a los productos cuya descripción es la siguiente: “Whisky”.
- 7 En apoyo de su solicitud de nulidad [el IVDP] invocó las denominaciones de origen “Porto” y “Port”, que, según afirmaba, están protegidas en todos los Estados miembros por varias disposiciones del Derecho portugués y por el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento [n.º 1234/2007] [...].
- 8 La División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad mediante resolución de 30 de abril de 2013.
- 9 El [22 de mayo de 2013, el IVDP] interpuso ante la [EUIPO] un recurso contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 10 Por [la resolución controvertida], la Cuarta Sala de Recurso de la [EUIPO] desestimó el recurso.
- 11 En primer lugar, la Sala de Recurso desestimó el motivo fundado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009 puesto en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, en sustancia porque la protección de las denominaciones de origen de los vinos está exclusivamente regulada por el Reglamento n.º [1234/2007], y por tanto forma parte de la competencia exclusiva de la Unión Europea. [...]
- 12 Además, esas indicaciones geográficas están protegidas únicamente para los vinos, y por tanto para productos que no sean idénticos ni comparables a un producto denominado “whisky”, a saber, una bebida espirituosa con un aspecto y un grado de alcohol diferentes, que no puede cumplir el pliego de condiciones de un vino, como prevé el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento n.º [1234/2007]. Toda vez que [el IVDP] invocó la reputación de esas denominaciones de origen, a efectos del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento, la Sala de Recurso apreció que la marca discutida no “utiliza[ba]”, ni “evoca[ba]”, las indicaciones geográficas “porto” o “port”, por lo que no era necesario comprobar si éstas disfrutaban de renombre. [...] El consumidor portugués sabe que “el término geográfico es de hecho ‘Oporto’ o ‘Porto’ y que ‘Port’ es simplemente su forma abreviada, utilizada en las etiquetas de botellas de vino para designar el tipo de vino protegido por esa indicación geográfica” (puntos 19 a 26 de la resolución [controvertida]).
- 13 En ese sentido la Sala de Recurso desestimó el argumento [del IVDP] de que la protección en virtud del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento n.º [1234/2007] se debía extender a todo signo “que incluyera” el término “port”. Tampoco existe “evocación” de un vino de [Oporto] en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra b), del mismo Reglamento, ya que el whisky es un producto diferente y ningún elemento de la marca discutida contiene una indicación potencialmente falaz o engañosa. Por tanto, según la Sala de Recurso, sin necesidad de apreciar si la marca discutida disfruta o no de un renombre, no cabe acoger el recurso con fundamento en las disposiciones del Derecho de la Unión que protegen las indicaciones geográficas de los vinos (puntos 27 a 29 de la resolución [controvertida]).
- 14 En segundo lugar, la Sala de Recurso desestimó el motivo basado en la infracción del artículo 53, apartado 2, letra d), del Reglamento n.º 207/2009, sustentado en las supuestas denominaciones de origen “Porto” y “Port” registradas ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el 18 de marzo de 1983, con el número 682, conforme al Arreglo de Lisboa. [...]
- 15 En tercer lugar, la Sala de Recurso desestimó los motivos apoyados en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, puesto en relación con el artículo 7, apartado 1, letras c) y g), del mismo Reglamento.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 18 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 15 de septiembre de 2014, el IVDP interpuso un recurso con objeto de que se anulara la resolución controvertida.
- 19 En apoyo de su recurso, el IVDP invocó seis motivos, uno de hecho y cinco de Derecho.
- 20 A efectos del presente recurso de casación, son pertinentes el tercer motivo, basado en que la Sala de Recurso consideró erróneamente que la protección de las denominaciones de origen de los vinos se regulaba exclusivamente por el Reglamento n.º 1234/2007 y no por el Derecho nacional también, la primera parte del cuarto motivo, basada en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, al no aplicar la Sala de Recurso las normas pertinentes del Derecho portugués, y la segunda parte del cuarto motivo, basada en la infracción del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007, en la medida en que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el registro o el empleo de la marca discutida no constituía ni una utilización ni una evocación de la denominación de origen «Porto» o «Port», de tal manera que no era necesario comprobar el renombre de ésta.
- 21 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó el tercer motivo y la primera parte del cuarto motivo, por cuanto en ellos se reprochaba esencialmente a la Sala de Recurso el no haber aplicado las normas pertinentes del Derecho portugués en materia de protección de las denominaciones de origen «Porto» o «Port», y desestimó los demás motivos.
- 22 En consecuencia, el Tribunal General anuló la resolución controvertida.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

- 23 Mediante escrito de 22 de enero de 2016, la EUIPO interpuso recurso de casación contra la sentencia recurrida. Mediante escrito separado de 27 de mayo de 2016, el IVDP se adhirió al recurso de casación contra esa sentencia.
- 24 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2016, se admitió la intervención de la República Portuguesa en apoyo de las pretensiones del IVDP.
- 25 Por auto del Presidente de 12 de agosto de 2016, se admitió la intervención en la fase oral de la Comisión Europea en apoyo de las pretensiones de la EUIPO.
- 26 Mediante su recurso de casación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Estime el recurso de casación en su totalidad.
 - Anule la sentencia recurrida.
 - Condene al IVDP a cargar con las costas en que haya incurrido la EUIPO.
- 27 El IVDP solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación en su totalidad.
 - Confirme la sentencia recurrida.
 - Condene a la EUIPO a cargar con las costas en que haya incurrido el IVDP en el procedimiento ante la EUIPO y la Sala de Recurso así como ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia.

- 28 Bruichladdich solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene al IVDP a cargar con las costas del presente procedimiento.
- 29 La República Portuguesa solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la EUIPO.
- 30 Mediante su adhesión a la casación, el IVDP solicita al Tribunal de Justicia que:
- Estime la adhesión a la casación en su totalidad.
 - Anule parcialmente la sentencia recurrida.
 - Condene a la EUIPO a cargar con las costas en que haya incurrido el IVDP en la adhesión a la casación.
- 31 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime la adhesión a la casación.
 - Admita el recurso de casación de la EUIPO.
 - Condene al IVDP a cargar con las costas en que haya incurrido la EUIPO en el marco de la adhesión a la casación.
- 32 Bruichladdich solicita al Tribunal de Justicia que desestime la adhesión a la casación en su totalidad y condene al IVDP a cargar con las costas del presente procedimiento.

Sobre el recurso de casación principal y la adhesión a la casación

Alegaciones de las partes

Sobre el recurso de casación principal

- 33 En apoyo de su recurso de casación, la EUIPO invoca un único motivo basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, y el artículo 53, apartado 2, letra d), del propio Reglamento.
- 34 En este motivo, la EUIPO alega que el Tribunal General estimó acertadamente en el apartado 41 de la sentencia recurrida, «acerca del ámbito de aplicación del Reglamento [n.º 1234/2007,] que el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, [de dicho Reglamento] regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas [...] por el Derecho de la Unión». Sostiene que, no obstante, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 44 de la citada sentencia, que tales denominaciones de origen podían disfrutar, sin embargo, de una protección adicional conferida en virtud del Derecho nacional, que podría basarse en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.
- 35 Arguye la EUIPO que, al pronunciarse en este sentido, el Tribunal General conculcó los principios consagrados tanto por el Tratado FUE, el cual prevé que el ejercicio de la competencia de los Estados miembros se supedita a que la Unión no haya ejercido su propia competencia, como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. A su juicio, las características y los objetivos del Reglamento n.º 510/2006, en los que se basó el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de septiembre de 2009,

Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), para estimar que el régimen de protección previsto por este último Reglamento revestía carácter exhaustivo, son análogos a los de los Reglamentos n.ºs 1234/2007 y 479/2008. Afirma, por otro lado, que las disposiciones sustantivas de estos Reglamentos son en gran parte idénticas.

- 36 La EUIPO aduce asimismo que el legislador de la Unión había establecido, para las denominaciones de origen incluidas en el ámbito de aplicación de los Reglamentos n.ºs 1234/2007 y 479/2008, un régimen de protección de tales denominaciones en el sector vitivinícola a nivel del Derecho de la Unión exclusivamente. En su opinión, la única excepción atañe al régimen transitorio de protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas existentes en los Estados miembros.
- 37 La EUIPO sostiene que, si bien, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, el Tribunal General admitió expresamente la aplicación por analogía de los principios consagrados en la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), debe deducirse de ello, contrariamente a lo que declaró el Tribunal General en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que el carácter exhaustivo del régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 1234/2007 excluye la posibilidad de conceder una protección adicional que vendría a completar, o suplantar, la conferida en virtud del mencionado Reglamento.
- 38 El IVDP mantiene que de los apartados 38 y 41 de la sentencia recurrida resulta claramente que la protección concedida a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas por el Reglamento n.º 1234/2007 se rige exclusivamente por este Reglamento. Entiende que, en cambio, no cabe deducir de dicha sentencia que el régimen de protección establecido por este Reglamento es exhaustivo y se opone a la aplicación o a la instauración de cualquier otro régimen de protección.
- 39 Así, la protección concedida por el Reglamento n.º 1234/2007 no se opone —asegura el IVDP— ni al alcance ni a la naturaleza de la protección otorgada por el Reglamento n.º 207/2009, en particular la protección resultante del artículo 53, apartado 1, letra c), de este Reglamento, en relación con el artículo 8, apartado 4, y con el artículo 53, apartado 2, letra d), del mismo Reglamento.
- 40 Según el IVDP, el Tribunal General podía estimar, sin incurrir en error de Derecho o en contradicción en los fundamentos de Derecho, que la protección conferida por el Reglamento n.º 1234/2007 a las denominaciones de origen de los vinos era exclusiva y podía no obstante completarse por la protección otorgada a los derechos anteriores en virtud del Derecho nacional, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, debido a que tales normas tienen ámbitos de aplicación diferentes y autónomos.
- 41 El IVDP cuestiona igualmente el supuesto paralelismo entre el Reglamento n.º 510/2006 y el Reglamento n.º 1234/2007 que efectúa la EUIPO y, por tanto, la aplicación a las denominaciones de origen de vinos de los principios enunciados por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), a propósito de las denominaciones de origen de alimentos.
- 42 El IVDP recuerda que, si bien del apartado 114 de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), se desprende que el Reglamento (CEE) n.º 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DO 1992, L 208, p. 1), y el Reglamento n.º 510/2006 tienen como finalidad establecer un régimen de protección uniforme y exhaustivo, tal exclusividad no se opone sin embargo a que se aplique un régimen de protección de las denominaciones geográficas que se sitúe fuera del ámbito de aplicación de estos Reglamentos.
- 43 El IVDP alega que, si el legislador de la Unión hubiese pretendido establecer un régimen de protección exhaustivo y exclusivo, ello se desprendería explícitamente del tenor literal de las disposiciones que instauran dicho régimen. A este respecto, considera significativos los términos empleados en el

considerando 6 del Reglamento n.º 510/2006 o en el artículo 1 y el artículo 92, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (DO 1994, L 227, p. 1).

- 44 El IVDP señala asimismo que el considerando 28 del Reglamento n.º 479/2008 indicaba que, con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debía «permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular».
- 45 Bruichladdich sostiene que, tal como a su juicio admitió el Tribunal General en el apartado 38 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia relativa al carácter exclusivo del Reglamento n.º 510/2006 sobre las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de los productos alimenticios se aplica *mutatis mutandis* al Reglamento n.º 1234/2007 en lo referente a las denominaciones de origen de los vinos. Asevera que estos Reglamentos contienen disposiciones similares, en particular en materia de procedimiento de registro o de alcance de la protección.
- 46 Asimismo, toda posibilidad de los Estados miembros de conceder una protección específica en virtud de otras normas debería basarse en normas expresas. Bruichladdich alega que actualmente los Estados miembros sólo disponen de la facultad de conceder una protección temporal nacional a una denominación de origen en espera de la decisión de la Comisión sobre la solicitud de registro de la misma a nivel de la Unión.
- 47 Afirma Bruichladdich, por otro lado, que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 no puede calificarse de «norma expresa que establece una excepción», dado que contiene disposiciones generales y se refiere únicamente a la legislación nacional «que regule» el signo anterior invocado.
- 48 En cambio, la República Portuguesa sostiene que ha de rechazarse la interpretación según la cual la protección de las denominaciones de origen de los vinos es exhaustiva y se opone a una protección adicional a nivel del Derecho nacional de los Estados miembros.
- 49 Por último, en la vista celebrada ante el Tribunal de Justicia, la Comisión sostuvo que el régimen de protección de las denominaciones de origen en el sector vitivinícola, tal como se prevé en el Reglamento n.º 1234/2007, reviste un carácter exhaustivo que excluye toda protección de las mismas por el Derecho nacional de los Estados miembros.

Sobre la adhesión a la casación

- 50 Para fundamentar su adhesión a la casación, el IVDP invoca tres motivos.
- 51 Mediante el primer motivo de su adhesión a la casación, cuyo fin es cuestionar los apartados 38 y 41 de la sentencia recurrida, el IVDP sostiene que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar que el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 1234/2007 regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas por el Derecho de la Unión. Según el IVDP, no sucede así porque la analogía establecida al respecto entre el Reglamento n.º 510/2006 y el Reglamento n.º 1234/2007 carece de fundamento.
- 52 A este respecto, el IVDP se basa en sus alegaciones formuladas en el marco del recurso de casación principal interpuesto por la EUIPO, según las cuales la protección de las denominaciones de origen de los vinos no se rige exclusivamente por el Reglamento n.º 1234/2007, sino que depende también del Derecho nacional. En apoyo de tales alegaciones, aduce que los principios consagrados en el apartado 114 de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07,

EU:C:2009:521), sobre el alcance del régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 510/2006 no pueden extenderse al régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 1234/2007, habida cuenta de los objetivos y de las características sensiblemente diferentes de estos dos Reglamentos.

- 53 Mediante el segundo motivo de su adhesión a la casación, el IVDP reprocha al Tribunal General que rechazara erróneamente, en los apartados 68 a 73 de la sentencia recurrida, la segunda imputación de la segunda parte del cuarto motivo de su recurso, atinente a la infracción del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1234/2007, debido a que la marca discutida no utilizaba la denominación de origen protegida «Porto» o «Port» de la que es titular el IVDP, ni evocaba a ésta, de tal manera que no era necesario comprobar el renombre de dicha denominación de origen.
- 54 El IVDP sostiene que el Tribunal General incurrió en error al considerar, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, que el significado primario del término «port» en varias lenguas europeas, comprendidas el inglés y el portugués, es el de un puerto, que es un lugar situado al borde del mar o de un río. Arguye que, en efecto, en la lengua portuguesa no existe la palabra «port», siendo «porto» el término empleado para designar un puerto. Añade que, en esta lengua, la palabra «port» constituye únicamente una forma entre otras de la denominación de origen protegida «Porto».
- 55 El IVDP cuestiona también la apreciación del Tribunal General, efectuada en dicho apartado 71, según la cual el signo «PORT CHARLOTTE» «será comprendido por el público pertinente como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer un nexo directo con la denominación de origen “Porto” o “Port” o un vino de [Oporto]».
- 56 A su parecer, la inclusión del término «Port» en la marca discutida constituye una imitación o una evocación de la denominación de origen protegida «Port», de modo que, como titular de esta denominación de origen, el IVDP ha de estar protegido frente al uso de esta marca en virtud del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1234/2007.
- 57 Mediante el tercer motivo de su adhesión a la casación, el IVDP reprocha al Tribunal General el haber rechazado, en los apartados 74 a 77 de la sentencia recurrida, la tercera imputación de la segunda parte del cuarto motivo de su recurso, al considerar que el empleo de la marca discutida no constituía una «usurpación, [una] imitación o [una] evocación» de la denominación de origen protegida «Porto» o «Port», en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1234/2007.
- 58 En apoyo de este tercer motivo, el IVDP se remite a sus alegaciones formuladas en el marco del segundo motivo de la adhesión a la casación, por estimar que el Tribunal General se basó, en el apartado 75 de la citada sentencia, esencialmente en las mismas consideraciones que las que figuran en el apartado 71 de esa sentencia a que se refiere el segundo motivo.
- 59 Sobre la base de estas mismas alegaciones, el IVDP cuestiona igualmente la apreciación del Tribunal General, plasmada en el apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual, «por las razones expuestas en el [...] apartado 71 [de esa sentencia], aunque el término “port” es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun suponiendo que sea de origen o de lengua portuguesa, se halle ante un whisky que lleve esa marca no la asociará con un vino de [Oporto] que se beneficia de la denominación de origen referida».
- 60 A su entender, tampoco es correcta la apreciación del Tribunal General, que figura en el apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual tal consumidor no asociará un whisky que lleve la marca discutida con un vino de Oporto que se beneficie de dicha denominación debido a las diferencias no insignificantes entre las características respectivas de estos dos tipos de bebida en términos especialmente de ingredientes, de contenido de alcohol y de sabor.

- 61 En cualquier caso, tal como ya sostuvo el IVDP ante el Tribunal General, según afirma aquél, aunque el whisky y el vino de Oporto son bebidas claramente diferentes, se trata sin embargo de productos comparables.
- 62 En cuanto al primer motivo de la adhesión a la casación, la EUIPO se remite a las alegaciones ya realizadas en apoyo de su recurso de casación.
- 63 La EUIPO sostiene que los motivos segundo y tercero de la adhesión a la casación, por cuanto se refieren únicamente a las alegaciones relativas a la apreciación fáctica del caso de autos y no plantean ninguna cuestión de Derecho, deben declararse inadmisibles.
- 64 Arguye la EUIPO que, con estos motivos, el IVDP no pretende demostrar que el Tribunal General realizó una apreciación errónea de los criterios jurídicamente pertinentes a efectos de la aplicación del artículo 118 *quaterdecies* del Reglamento n.º 1234/2007, sino que cuestiona la apreciación de los hechos en el caso de autos efectuada por el Tribunal General, y en particular la relativa a las cuestiones de si la marca discutida evoca la denominación de origen «Port» y si el whisky y el vino de Oporto son productos comparables.
- 65 La EUIPO observa que, en el marco de los motivos segundo y tercero de su adhesión a la casación, el IVDP no reprocha al Tribunal General ninguna desnaturalización de los elementos de hecho.
- 66 Por otra parte, alega que el Tribunal General aplicó los criterios jurídicos adecuados dado que, según reiterada jurisprudencia, el concepto de «evocación» abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 21 y jurisprudencia citada).
- 67 Bruichladdich mantiene que debe desestimarse el primer motivo de la adhesión a la casación, ya que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al Reglamento n.º 510/2006 se desprende que el régimen de protección establecido por este Reglamento para las denominaciones de origen de los productos alimenticios es exhaustivo. Por tanto, si un producto está incluido en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión en materia de indicaciones geográficas, toda protección nacional paralela o similar deberá cesar.
- 68 En cambio, dicha sociedad considera que la exclusividad del régimen de protección previsto en el Derecho de la Unión no excluye toda protección nacional de las indicaciones geográficas. A su juicio, tal protección nacional seguirá siendo posible respecto a las indicaciones geográficas que no estén comprendidas en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión de que se trate. Sin embargo, no es ése el caso de la denominación de origen «Porto» o «Port», dado que ésta se encuentra protegida en virtud del Reglamento n.º 1234/2007.
- 69 Bruichladdich sostiene que los motivos segundo y tercero de la adhesión a la casación también carecen de fundamento.
- 70 Estima que el Tribunal General consideró acertadamente que la marca discutida no infringía el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 1234/2007. Entiende que es igualmente fundada la apreciación del Tribunal General relativa a la inexistencia de riesgo de confusión por parte del público de la Unión pertinente entre los productos designados por la marca discutida y los vinos que se benefician de la denominación de origen «Porto».
- 71 A este respecto, Bruichladdich alega en particular que la denominación de origen protegida «Porto» o «Port» se percibe en el sentido de que hace referencia a una parte del territorio portugués, a saber, la región donde se producen los vinos vendidos con esta denominación. Sostiene que, en cambio, la

marca discutida no hace referencia a esta región, sino a un lugar cercano al mar, dado que la palabra «port» es un término de la lengua inglesa que remite a un lugar acondicionado en una zona del litoral destinado a acoger barcos. En el signo compuesto «PORT CHARLOTTE», el segundo signo «CHARLOTTE», que es —afirma— el elemento dominante por su dimensión y su carácter distintivo, sería inmediatamente interpretado como un nombre femenino. Concluye que, por ello, el primer signo, utilizado habitualmente para varios productos, las bebidas alcohólicas entre otros, sólo sirve para caracterizar un tipo de lugar.

- 72 En cualquier caso, los productos en cuestión, a saber, el vino de Oporto y el whisky, son a su juicio suficientemente diferentes en términos de ingredientes, de sabor y de contenido de alcohol, en particular.

Apreciación del Tribunal de Justicia

Sobre el primer motivo de la adhesión a la casación

- 73 Procede examinar en primer lugar el primer motivo de la adhesión a la casación del IVDP.
- 74 Este motivo se refiere a los apartados 38 y 41 de la sentencia recurrida, en los cuales el Tribunal General declaró lo siguiente:

«38 [...] conforme al espíritu y al sistema del marco reglamentario único de la política agrícola común (primer considerando del Reglamento n.º 491/2009; véase también en ese sentido y por analogía con el Reglamento n.º 510/2006, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, [...] EU:C:2009:521, apartados 107 y siguientes), en lo que concierne al ámbito de aplicación del Reglamento n.º [1234/2007], las condiciones precisas y el alcance de esa protección se establecen exclusivamente por el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento.

[...]

- 41 Se debe concluir acerca del ámbito de aplicación del Reglamento n.º [1234/2007] que el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, regula de manera uniforme y exclusiva tanto la autorización como los límites, y en su caso la prohibición de la utilización comercial de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas por el Derecho de la Unión, por lo que en ese contexto preciso no había lugar a que la Sala de Recurso aplicara las condiciones de protección específicas establecidas por las reglas pertinentes del Derecho portugués que dieron lugar a la inscripción de las denominaciones de origen “Porto” o “Port” en la base de datos E-Bacchus.»
- 75 Contrariamente a lo que alega el IVDP, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al aplicar al régimen previsto por el Reglamento n.º 1234/2007 los principios deducidos por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521), en cuanto al carácter uniforme y exclusivo del régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 510/2006.
- 76 En efecto, si bien es cierto que el régimen de protección establecido por el Reglamento n.º 1234/2007 no es idéntico al previsto por el Reglamento n.º 510/2006, el Tribunal General podía legítimamente estimar que estos dos regímenes tenían en esencia el mismo carácter, dado que sus objetivos y sus características eran comparables, tal como señaló igualmente el Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones.

- 77 A fin de examinar los objetivos del régimen de protección del Reglamento n.º 1234/2007, procede remitirse a los considerandos del Reglamento n.º 479/2008, dado que el Reglamento n.º 491/2009, que modificó el Reglamento n.º 1234/2007 en su versión anterior, se limitó en lo sustancial a incorporar en este último las disposiciones relativas a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas en el sector vitivinícola que habían sido introducidas por el Reglamento n.º 479/2008.
- 78 A este respecto, de los vistos del Reglamento n.º 479/2008 se desprende que éste, lo mismo que el Reglamento n.º 510/2006, fue adoptado sobre la base de las disposiciones del Tratado CE en materia de política agrícola común.
- 79 Por lo que se refiere a los objetivos de estos instrumentos, el considerando 27 del Reglamento n.º 479/2008 señala que el régimen de protección en cuestión tiene por objeto permitir a los consumidores identificar, por medio de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, los vinos «de calidad». A tal efecto, ese mismo considerando indica que las solicitudes de denominación de origen o de indicación geográfica deben examinarse conforme al planteamiento que, de acuerdo con la política horizontal de la Unión aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas, se utiliza en el Reglamento n.º 510/2006.
- 80 Además, ha de constatarse que los objetivos del Reglamento n.º 1234/2007 son análogos a los previstos por el Reglamento n.º 510/2006, que el Tribunal de Justicia expuso en los apartados 110 a 113 de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*. En esa sentencia, el Tribunal de Justicia consideró que la indicación geográfica registrada en virtud del Reglamento n.º 510/2006 ofrecía una garantía de calidad a los consumidores en cuanto a los productos por ella amparados.
- 81 A este respecto, el Tribunal de Justicia recordó que las denominaciones de origen forman parte de los derechos de propiedad industrial y comercial. La normativa aplicable protege a sus titulares frente a una utilización abusiva de tales denominaciones por terceros que desean aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido. Su finalidad es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares. Estas denominaciones pueden tener muy buena reputación entre los consumidores y constituir, para los productores que reúnan los requisitos para utilizarlas, un medio esencial de atraerse una clientela. La reputación de las denominaciones de origen está en función de la imagen de que éstas gozan entre los consumidores. Por su parte, esta imagen depende, esencialmente, de las características particulares y, en términos más generales, de la calidad del producto. Es esta última la que determina, en definitiva, la reputación del producto. En la percepción del consumidor, el vínculo entre la reputación de los productores y la calidad de los productos depende, además, de su convicción de que los productos vendidos con la denominación de origen son auténticos (sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521*, apartado 110 y jurisprudencia citada).
- 82 De lo anterior se desprende que el Reglamento n.º 1234/2007 constituye un instrumento de la política agrícola común que tiene esencialmente por objeto garantizar a los consumidores que los productos agrícolas que llevan una indicación geográfica registrada con arreglo a dicho Reglamento presentan, debido a su procedencia de una determinada zona geográfica, determinadas características particulares y ofrecen, pues, una garantía de calidad debida a su procedencia geográfica, a fin de permitir que los productores agrícolas que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales obtengan mayores ingresos como recompensa y de impedir que los terceros se aprovechen abusivamente de la reputación derivada de la calidad de los mencionados productos (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521*, apartado 111).
- 83 Pues bien, si los Estados miembros tuvieran la facultad de permitir que sus productores utilizaran en su territorio nacional respectivo alguna de las indicaciones o alguno de los símbolos que el Reglamento n.º 1234/2007 reserva para las denominaciones registradas con arreglo a dicho Reglamento, basándose

en un título nacional que pudiera estar sujeto a requisitos menos rigurosos que los exigidos en el marco del mismo Reglamento para los productos de que se trata, se correría el riesgo de que la mencionada garantía de calidad, que constituye la función esencial de los títulos conferidos en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, quedara desvirtuada. Conceder tal facultad a los productores nacionales podría asimismo poner en peligro la consecución de una competencia libre y no falseada en el mercado interior entre los productores de productos que lleven tales indicaciones o símbolos, con el riesgo, en particular, de vulnerar los derechos que deben reservarse a aquellos productores que hayan realizado esfuerzos cualitativos reales a fin de poder utilizar una indicación geográfica registrada con arreglo a dicho Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 112).

- 84 El riesgo de comprometer así el objetivo primordial perseguido por el Reglamento n.º 1234/2007, consistente en garantizar la calidad de los productos agrícolas de que se trata, es tanto más elevado por cuanto, contrariamente a lo sucedido en el caso de las marcas, a día de hoy el legislador de la Unión no ha adoptado ninguna medida de armonización de los eventuales regímenes nacionales de protección de las indicaciones geográficas (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 113).
- 85 A continuación, procede constatar que las características del régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 1234/2007 son análogas a las establecidas por el Reglamento n.º 510/2006 y que se exponen en los apartados 115 y siguientes de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521).
- 86 En primer lugar, a diferencia de otros regímenes del Derecho de la Unión de protección de derechos de propiedad industrial y comercial, como los relativos a la marca de la Unión Europea que prevé el Reglamento n.º 207/2009 o los relativos a las obtenciones vegetales que prevé el Reglamento n.º 2100/94, el procedimiento de registro de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento n.º 1234/2007 se basa en un reparto de las competencias entre el Estado miembro interesado y la Comisión, ya que la decisión de registrar una denominación sólo puede ser adoptada por la Comisión si el Estado miembro interesado le ha presentado una solicitud a tal efecto, y ésta sólo puede ser presentada si el Estado miembro ha comprobado que está justificada (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 116).
- 87 Así pues, los procedimientos nacionales de registro se integran en el procedimiento decisorio de la Unión y constituyen una parte esencial del mismo. Esos procedimientos nacionales no pueden existir al margen del régimen de protección de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 117).
- 88 En cuanto al procedimiento de registro, resulta asimismo revelador que el artículo 118 *septies*, apartado 7, del Reglamento n.º 1234/2007, disposición sustancialmente idéntica al artículo 38, apartado 7, del Reglamento n.º 479/2008, preceptúe que los Estados miembros podrán conceder, con carácter provisional únicamente, una protección nacional a una denominación hasta que se adopte una decisión por la Comisión sobre la solicitud de registro (véase, por analogía, respecto al artículo 5, apartado 6, del Reglamento n.º 510/2006, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 118).
- 89 De la citada disposición se desprende que, en el sistema instaurado por el Reglamento n.º 1234/2007, cuando los Estados miembros disponen de competencia para adoptar decisiones, incluso provisionales, que establezcan excepciones a las disposiciones del Reglamento, dicha competencia resulta de normas expresas (véase, por analogía, respecto al artículo 5, apartado 6, del Reglamento n.º 510/2006, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 119).

- 90 Además, una disposición de este tipo se vería privada de efecto útil si los Estados miembros pudiesen conservar sus propios regímenes de protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas en el sentido de los Reglamentos n.º 1234/2007 y n.º 479/2008 y hacerlos coexistir con el resultante de estos Reglamentos (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 120).
- 91 En segundo lugar, el carácter exhaustivo del régimen de protección previsto en los Reglamentos n.º 1234/2007 y n.º 479/2008 lo acreditan asimismo las disposiciones transitorias previstas para las denominaciones geográficas existentes, como la denominación de origen «Porto» o «Port» (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 121).
- 92 Así, el artículo 118 *vicies* del Reglamento n.º 1234/2007, disposición esencialmente idéntica al artículo 51 del Reglamento n.º 479/2008, prevé un sistema transitorio de protección para mantener, por razones de seguridad jurídica, la protección de las denominaciones de vinos ya prevista antes del 1 de agosto de 2009 por el Derecho interno. Este sistema transitorio de protección es, tal como resulta del tenor literal del artículo 118 *vicies*, apartado 1, del Reglamento n.º 1234/2007, organizado a nivel de la Unión en virtud del Reglamento n.º 1493/1999 y aplicado automáticamente a las denominaciones de vinos ya protegidas de conformidad concretamente con este último Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de febrero de 2014, Hungría/Comisión, C-31/13 P, EU:C:2014:70, apartado 58).
- 93 Asimismo, el artículo 118 *vicies*, apartado 4, del Reglamento n.º 1234/2007 dispone que, hasta el 31 de diciembre de 2014, esta protección automática de las denominaciones de vinos podía ser cancelada por la Comisión, por propia iniciativa, en caso de que éstas no cumplieran las condiciones establecidas en el artículo 118 *ter* de dicho Reglamento.
- 94 Pues bien, tal sistema de protección transitoria de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas existentes no tendría razón de ser si el régimen de protección de estas denominaciones previsto por el Reglamento n.º 1234/2007 tuviera un carácter no exhaustivo que implicase que los Estados miembros conservaran en todo caso la facultad de mantenerlas ilimitadamente (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 128).
- 95 Por añadidura, si bien es cierto que el considerando 28 del Reglamento n.º 479/2008 declara que, «con el fin de preservar las características especiales de calidad de los vinos con denominación de origen o indicación geográfica, se debe permitir a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas sobre ese particular», también lo es, como señaló igualmente el Abogado General en el punto 74 de sus conclusiones, que dicho considerando se refiere únicamente al artículo 28 de ese Reglamento, que lleva por título «Normas más estrictas decididas por los Estados miembros», relativo exclusivamente a las prácticas enológicas.
- 96 Asimismo, el Tribunal General consideró acertadamente en los apartados 38 y 41 de la sentencia recurrida que, respecto a las denominaciones de origen «Porto» o «Port», protegidas en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, este Reglamento comporta un régimen de protección uniforme y exclusivo, de tal manera que la Sala de Recurso no tenía que aplicar las reglas pertinentes del Derecho portugués que dieron lugar a la inscripción de dichas denominaciones de origen en la base de datos E-Bacchus.
- 97 Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de la adhesión a la casación.

Sobre el motivo único del recurso de casación principal

98 Mediante su motivo único invocado en el marco del recurso de casación principal, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, y el artículo 53, apartado 2, letra d), de dicho Reglamento, la EUIPO cuestiona el apartado 44 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General declaró lo siguiente:

«En cuanto al supuesto carácter exhaustivo de la protección conferida en virtud del artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º [1234/2007], reconocido por la Sala de Recurso e invocado por la [EUIPO], es preciso señalar que no resulta de las disposiciones del Reglamento n.º [1234/2007] ni de las del Reglamento n.º 207/2009 que la protección en virtud del primer Reglamento deba entenderse como exhaustiva, en el sentido de que no pueda ser completada, fuera de su ámbito de aplicación propio, por otro régimen de protección. Por el contrario, de la redacción unívoca del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, puesto en relación con su artículo 8, apartado 4, y de la del artículo 53, apartado 2, letra d), del mismo Reglamento, se deduce que las causas de nulidad pueden fundarse de manera alternativa o acumulativa en derechos anteriores “con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho nacional que regula la protección de estos derechos”. De ello se sigue que la protección conferida a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas (protegidas) en virtud del Reglamento n.º [1234/2007], siempre que éstas constituyan “derechos anteriores” en el sentido de las disposiciones antes citadas del Reglamento n.º 207/2009, puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional.»

99 De la desestimación del primer motivo de la adhesión a la casación se desprende que el Tribunal General no incurrió en error de Derecho cuando, basándose en la interpretación de las disposiciones relativas al régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 510/2006 efectuada por el Tribunal de Justicia en los apartados 107 y siguientes de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, consideró esencialmente, en los apartados 38 y 41 de la sentencia recurrida, que el régimen de protección de las denominaciones de origen «Porto» o «Port», tal como se prevé en el artículo 118 *quaterdecies*, apartados 1 y 2, del Reglamento n.º 1234/2007, revestía, respecto a las denominaciones de origen incluidas en el ámbito de aplicación de este Reglamento, un carácter uniforme y exclusivo.

100 Pues bien, procede recordar que, en la sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, el Tribunal de Justicia consideró que el régimen de protección de las denominaciones de origen previsto por el Reglamento n.º 510/2006 debía interpretarse en el sentido de que presentaba un carácter uniforme y exhaustivo al mismo tiempo.

101 Como consecuencia del carácter exhaustivo del mencionado régimen de protección, el Tribunal de Justicia estimó que el Reglamento n.º 510/2006 debía interpretarse también en el sentido de que se oponía a la aplicación de un régimen de protección previsto en tratados que vinculen a dos Estados miembros y que confieran a una denominación, reconocida según el Derecho de un Estado miembro como constitutiva de una denominación de origen, protección en otro Estado miembro donde esta protección es efectivamente reclamada, siendo así que tal denominación de origen no ha sido objeto de una solicitud de registro en virtud del citado Reglamento.

102 Por otro lado, de la sentencia de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar (C-478/07, EU:C:2009:521)*, no se desprende que la consecuencia así deducida por el Tribunal de Justicia en cuanto al carácter exhaustivo del régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 510/2006 no cubra el supuesto en que el régimen de Derecho nacional en cuestión concediera una protección «adicional» a una indicación geográfica o denominación de origen protegidas, a saber, una protección reforzada o una protección de un nivel superior a la que resultaría de ese Reglamento solamente.

- 103 Por las razones expuestas en los apartados 83 y 89 a 93 de la presente sentencia, el régimen de protección previsto por el Reglamento n.º 1234/2007 reviste carácter exhaustivo, de tal manera que este Reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección nacional de indicaciones geográficas protegidas en virtud del referido Reglamento.
- 104 No obstante, el Tribunal General consideró, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento n.º 1234/2007 no debía entenderse como exhaustiva, es decir, en el sentido de que no pueda ser completada, «fuera de su ámbito de aplicación propio», por otro régimen de protección.
- 105 En el presente asunto, ha de constatar que el litigio versa sobre un procedimiento de nulidad sustanciado contra el titular de la marca PORT CHARLOTTE debido a que ésta menoscaba, en particular, la protección conferida por el Derecho portugués a la denominación de origen «Porto» o «Port».
- 106 Pues bien, esta denominación de origen está incluida claramente en el ámbito de aplicación propio del Reglamento n.º 1234/2007, por cuanto se trata de una indicación geográfica de la que se beneficia un tipo de vino, que ha sido registrada y es protegida en virtud de dicho Reglamento.
- 107 Si bien el Reglamento n.º 1234/2007 no se opone, en principio, a una protección en virtud del Derecho nacional de una «indicación de procedencia geográfica simple», es decir, una denominación para la que no existe una relación directa entre, por una parte, una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y, por otra, su origen geográfico específico, y que, por consiguiente, no está comprendida en el ámbito de aplicación del citado Reglamento (véase, por analogía, la sentencia de 8 de septiembre de 2009, Budějovický Budvar, C-478/07, EU:C:2009:521, apartado 73 y jurisprudencia citada), no sucede lo mismo cuando, como ocurre en el presente asunto, el litigio versa sobre una denominación de origen atribuida a un vino, la cual está incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º 1234/2007.
- 108 De lo anterior se infiere que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al considerar, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que la protección conferida a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas protegidas en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, siempre que éstas constituyan «derechos anteriores» en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de éste, así como del artículo 53, apartado 2, letra d), de dicho Reglamento, «puede ser completada por el Derecho nacional pertinente que confiera una protección adicional».
- 109 En atención a las consideraciones anteriores, procede estimar el motivo único del recurso de casación principal.

Sobre el segundo motivo de la adhesión a la casación

- 110 Mediante el segundo motivo de su adhesión a la casación, basado en la infracción del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1234/2007, que estipula que las denominaciones de origen de que se trata estarán protegidas de todo uso comercial directo o indirecto, por parte incluso de productos no comparables, en la medida en que ese uso aproveche su reputación, el IVDP reprocha al Tribunal General que estimara, en el apartado 72 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había considerado acertadamente que la marca discutida, a saber, el signo «PORT CHARLOTTE», «no usaba ni evocaba» la denominación de origen «Porto» o «Port».

111 Este motivo es relativo a los fundamentos expuestos en los apartados 70 y 71 de la sentencia recurrida, redactados de la siguiente manera:

«70 Hay que observar en ese sentido que la denominación de origen protegida de la que es titular la demandante y que está inscrita en la base de datos E-Bacchus, comprende las denominaciones “Oporto”, “Portvin”, “Portwein”, “Portwijn”, “Vin de Porto”, “Port Wine”, “Port”, “Vinho do Porto” y “Porto”. Así pues, se trata de denominaciones en diferentes lenguas, compuestas o bien por dos elementos, a saber “port” o “porto” y “vino”, o bien por un único elemento, a saber “oport” o “porto”. Por otra parte, como manifiesta la [EUIPO], se debe tener en cuenta que la marca discutida también contiene una expresión compuesta por dos elementos, a saber, “port” y “charlotte”, que, al igual que la expresión “port wine”, deben entenderse como una unidad lógica y conceptual [...].

71 Ahora bien, a diferencia de la expresión relativa a la denominación de origen protegida de que se trata, la relativa a la marca discutida no se refiere expresamente a un vino, sino a un nombre femenino, Charlotte, directamente asociado al elemento “port”, cuyo significado primario en varias lenguas europeas, comprendidas el inglés y el portugués, es el de un puerto, que es un lugar situado al borde del mar o de un río. Por tanto, según apreció válidamente la Sala de Recurso en el punto 24 de la resolución [controvertida], el signo PORT CHARLOTTE, leído en conjunto como una unidad lógica y conceptual, será comprendido por el público pertinente como la designación de un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer un nexo directo con la denominación de origen “Porto” o “Port” o un vino de [Oporto]. Según alega [Bruichladdich], ello es tanto más cierto ya que el término “charlotte” constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida, que atrae inmediatamente la atención del público pertinente. Éste no advertirá el elemento “port” como un elemento distinto o dissociable del elemento “charlotte”, sino como un calificativo directamente ligado a dicho término, que transmite el mensaje de que la marca discutida se refiere a un lugar situado en la costa o al borde de un río. Esa apreciación es válida para todo consumidor medio de la Unión que tenga conocimientos al menos básicos del inglés o de una lengua romance.»

112 Tal como ha alegado el IVDP, el término «port» no existe en lengua portuguesa. Además, el término empleado para designar un puerto, a saber, un lugar situado al borde del mar o de un río, es «porto». De ello resulta que, en este punto concreto, el Tribunal General cometió un error manifiesto de hecho.

113 También es cierto que, más en general, la apreciación del Tribunal General según la cual el público pertinente, a saber, el consumidor medio de la Unión con conocimientos al menos básicos del inglés o de una lengua romance, entenderá que el signo «PORT CHARLOTTE» designa un puerto que tiene el nombre de una persona llamada Charlotte, sin establecer una relación directa con la denominación de origen «Porto» o «Port» o un vino de Oporto, es de naturaleza fáctica y no puede, como tal y sin que el IVDP demuestre la desnaturalización manifiesta de un elemento de prueba que pueda afectar a esa apreciación, ser objeto de control en la fase de casación.

114 Tal apreciación tampoco se debe a una interpretación inexacta de los términos «todo uso comercial directo o indirecto» que figuran en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1234/2007.

115 En efecto, no puede considerarse que la incorporación en una marca de una denominación protegida en virtud del Reglamento n.º 1234/2007, como la denominación de origen «Port», explote la reputación de la denominación de origen, en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), de dicho Reglamento, cuando tal incorporación no lleva al público pertinente a asociar esta marca o los productos para los que se registró la marca con la denominación de origen de que se trate o el producto vitivinícola para el que ésta se protege.

- 116 En el presente asunto, el Tribunal General, al término de una apreciación libre de elementos de hecho, constató en los apartados 71 y 76 de la sentencia recurrida que el signo «PORT CHARLOTTE», al estar compuesto por el término «port» y el nombre Charlotte, será percibido como una unidad lógica y conceptual por el público pertinente en el sentido de que hace referencia a un puerto, a saber, un lugar situado al borde del mar o de un río, al cual va asociado un nombre, que constituye el elemento más importante y más distintivo de la marca discutida. Según el Tribunal General, el público pertinente no percibirá, en ese signo, una referencia geográfica al vino de Oporto que lleva la denominación de origen en cuestión.
- 117 Sobre la base de esta apreciación de los hechos, el Tribunal General pudo declarar sin incurrir en error de Derecho que la Sala de Recurso había estimado fundadamente que no podía considerarse que la marca discutida utilizaba la denominación de origen «Porto» o «Port», en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 1234/2007.
- 118 Aunque en el apartado 72 de la sentencia recurrida el Tribunal General añadió erróneamente que la marca discutida no evocaba la referida denominación de origen basando su razonamiento en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 1234/2007, siendo así que la evocación se contempla en la letra b) de dicha disposición, tal error no incide en la decisión del citado Tribunal de desestimar la imputación basada en la infracción del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra a), inciso ii), de ese Reglamento.
- 119 Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo de la adhesión a la casación.

Sobre el tercer motivo de la adhesión a la casación

- 120 Mediante su tercer motivo de la adhesión a la casación, el IVDP sostiene que el Tribunal General, al considerar en el apartado 75 de la sentencia recurrida que el uso de la marca discutida PORT CHARLOTTE, registrada para un whisky, no suponía «usurpación, imitación o evocación» de la denominación de origen protegida «Porto» o «Port», en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1234/2007, violó esta disposición.
- 121 El Tribunal General recordó antes de nada, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al concepto de «evocación» tal como figura en la legislación de la Unión relativa a la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas.
- 122 Según dicha jurisprudencia, el concepto de «evocación» abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que lleva al consumidor, al ver el nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación [véase, en particular, respecto del artículo 16, letra b), del Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16), disposición de todo punto idéntica al artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1234/2007, la sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 21 y jurisprudencia citada].
- 123 Además, puede haber «evocación» incluso si no existe riesgo alguno de confusión entre los productos considerados, ya que lo que importa es especialmente que no se cree en la mente del público una asociación de ideas sobre el origen del producto, y que un operador no aproveche indebidamente la reputación de una indicación geográfica protegida (véase, en particular, la sentencia de 21 de enero de 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, apartado 45).

- 124 El Tribunal General aplicó, sin incurrir en error de Derecho, el criterio esencial dimanante de esta jurisprudencia, al declarar en el apartado 76 de la sentencia recurrida que, por las razones expuestas en el apartado 71 de la misma sentencia, aunque el término «port» es parte integrante de la marca discutida, cuando el consumidor medio, aun suponiendo que sea de origen portugués o de lengua portuguesa, se halle ante un whisky que lleve esa marca no la asociará con un vino de Oporto que se beneficia de la denominación de origen en cuestión.
- 125 El Tribunal General añadió en el citado apartado 76 que esa apreciación se confirma por las diferencias no insignificantes entre las características respectivas de un vino de Oporto y de un whisky en términos especialmente de contenido de alcohol y de sabor (y de ingredientes), que el consumidor medio conoce bien y que la Sala de Recurso había recordado correctamente en los puntos 20 y 34 de la resolución controvertida.
- 126 Dado que las apreciaciones efectuadas de este modo por el Tribunal General en el referido apartado 76 son de naturaleza fáctica y al no haber demostrado el IVDP ninguna desnaturalización de un elemento de prueba por parte de ese Tribunal, tales apreciaciones no pueden ser cuestionadas en la fase de casación, ya que se basan igualmente en una interpretación exacta del concepto de «evocación», en el sentido del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1234/2007.
- 127 Por lo tanto, el tercer motivo de la adhesión a la casación debe desestimarse.
- 128 Habida cuenta de todo lo que precede, ha de estimarse el recurso de casación principal y desestimarse la adhesión a la casación. En consecuencia, procede anular la sentencia recurrida.

Sobre el recurso ante el Tribunal General

- 129 Del artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que, cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.
- 130 Como el estado del litigio así lo permite, el Tribunal de Justicia considera que procede resolver definitivamente el recurso interpuesto ante el Tribunal General.
- 131 En efecto, mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó todos los motivos invocados en apoyo del recurso de que conocía salvo el tercer motivo, basado en que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que la protección de las denominaciones de origen para los vinos se regía exclusivamente por el Reglamento n.º 1234/2007 y no, de manera concomitante, por el Derecho nacional, y la primera parte del cuarto motivo, basada en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de este Reglamento, por considerar que la Sala de Recurso no aplicó las normas pertinentes del Derecho portugués.
- 132 Pues bien, mediante la presente sentencia, el Tribunal de Justicia, por una parte, estima el recurso de casación principal interpuesto contra la sentencia recurrida, por cuanto, mediante ésta, el Tribunal General estimó el tercer motivo y la primera parte del cuarto motivo, y, por otra parte, desestima la adhesión a la casación formulada contra la desestimación por el Tribunal General de la segunda parte del cuarto motivo, basada en la infracción del artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento n.º 1234/2007, por entender que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el registro o el uso de la marca discutida no constituía ni una utilización ni una evocación de la denominación de origen «Porto» o «Port», de tal manera que no era necesario comprobar el renombre de dicha denominación de origen.
- 133 Cabe colegir de lo anterior que deben desestimarse todos los motivos invocados en apoyo del recurso interpuesto ante el Tribunal General contra la resolución controvertida.

134 Por consiguiente, procede desestimar en su totalidad el recurso interpuesto ante el Tribunal General, sin que sea necesario devolverle el asunto.

Costas

135 En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y él mismo resuelva definitivamente el litigio.

136 A tenor del artículo 138, apartado 1, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

137 En este caso, dado que el Tribunal de Justicia ha estimado el recurso de casación de la EUIPO y ha desestimado la adhesión a la casación del IVDP, este último ha visto desestimados sus motivos invocados en apoyo de su recurso ante el Tribunal General.

138 Por lo tanto, al solicitar la EUIPO y Bruichladdich que se condene en costas al IVDP, procede condenar a éste a cargar con las costas de la EUIPO y de Bruichladdich en ambas instancias.

139 Con arreglo al artículo 140, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, igualmente aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de éste, la República Portuguesa y la Comisión, que han intervenido como coadyuvantes en el litigio, cargarán con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 18 de noviembre de 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/OAMI — Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863).**
- 2) **Desestimar el recurso en el asunto T-659/14, interpuesto por el Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 8 de julio de 2014 (asunto R 946/2013-4).**
- 3) **El Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP cargará con las costas de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y de Bruichladdich Distillery Co. Ltd en ambas instancias.**
- 4) **La República Portuguesa y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.**

Firmas