

# PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE ORIGEN GEOGRÁFICO EN EL ÁMBITO EUROPEO. ALGUNOS CONFLICTOS EN LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA<sup>1</sup>

SILVANA NEWMAN RODRÍGUEZ

*Universidad de los Andes*

Recepción: 15 de junio de 2012

Aprobado por el Consejo de Redacción: 15 de julio de 2012

**RESUMEN:** La Unión Europea ha ideado, a través de diferentes instrumentos legales, un amplio sistema *sui generis* de protección de las indicaciones de origen geográfico, que comprende la tutela de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no solo de los productos alimenticios sino también la de los vinos y las bebidas espirituosas. Como se tendrá ocasión de advertir el legislador europeo ha construido a través de los años un sistema de protección que hoy día unifica conceptos y procedimientos en los diferentes países miembros de la Unión y facilita el resguardo de los términos indicadores del origen geográfico de los productos. En el presente artículo se lleva a cabo un análisis de la normativa europea (entiéndase de los diferentes Reglamentos), con la idea de demostrar la coherencia del sistema de protección acogido y al mismo tiempo llamar la atención sobre algunos conflictos que el sistema, a pesar de su amplitud, ha generado al momento de su aplicación.

**PALABRAS CLAVE:** indicaciones de origen geográfico, denominaciones de origen, indicaciones geográficas, bebidas espirituosas, competencia desleal, Reglamento 510/2006, Reglamento 479/2008, Reglamento 491/2009, Reglamento 110/2008.

**ABSTRACT:** The European Union has developed, through various legal instruments, a comprehensive *sui generis* system of protection of geographical indications of origin, including the protection of appellations of origin and geographical indications not only of foodstuffs but also of wines and spirits. As will have the opportunity to warn the European legislator has built over the years a system of protection that now unifies concepts and procedures in different EU member countries and facilitates the receipt of the terms indicators of geographical origin of products. This article provides an analysis of EU legislation (meaning of the different regulations), with the idea of

---

1 El análisis que se presenta en este artículo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación n° D-278-05-09-C financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

proving the consistency of the protection system received while calling attention to some conflicts that the system, despite of its amplitude, generated at the time of application.

**KEYWORDS:** indications of geographical origin, appellations of origin, geographical indications, spirits, unfair competition, Regulation (EC) 510/2006, Regulation (EC) 479/2008, Regulation (EC) 491/2009, Regulation (EC) 110/2008.

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. INSTRUMENTOS JURÍDICOS. 1. Reglamento sobre el sistema de protección europeo de las indicaciones geográficas: Reglamento 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios. 2. El derecho de las denominaciones de vino en la Comunidad Europea: Reglamento (CE) nº 491/2009 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) que incorpora al Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo, de 29 de abril de 2008, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola. III. ÁMBITO DE PROTECCIÓN. 1. Reglamento 510/2006. 2. Reglamento 491/2009. IV. NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA. 1. Reglamento 510/2006. 2. Reglamento 491/2009. V. SITUACIONES ESPECÍFICAS EN AMBOS REGLAMENTOS. 1. Denominaciones Geográficas Homónimas. Usos locales y tradicionales y riesgo de confusión. 2. Motivos de denegación de la protección. VI. CONFLICTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 510/2006 Y 491/2009. 1. En relación con el Reglamento 510/2006. 2. En relación con el Reglamento 491/2009. VII. CONFLICTOS ENTRE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Y MARCAS. PRINCIPIO "PRIMERO EN EL TIEMPO". 1. Primer supuesto: Protección de la Denominación geográfica prioritaria frente a la marca posterior. 2. Segundo supuesto: Protección de la marca prioritaria frente a la denominación geográfica. VIII. NORMAS REPRESORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL PRINCIPIO DE PRIMERO EN EL TIEMPO APLICADO A LAS INDICACIONES PRIORITARIAS Y MARCAS PRIORITARIAS. IX. COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS (UNA REGISTRADA Y OTRA NO). X. REGLAMENTO (CE) 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE ENERO DE 2008 RELATIVO A LA DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN, PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS. 1. Introducción. 2. Alcance de la protección. XI. CONCLUSIONES.

## I. INTRODUCCIÓN

Al trazar la historia de las indicaciones de origen geográfico, forzosamente se ha de concluir que Europa, el viejo continente, quizá por su propia condición de vetusto, alberga en su seno la tradición milenaria de identificar los productos con su origen geográfico. Entre ellos se cuentan numerosos nombres geográficos como "Champagne"<sup>2</sup> y "Roquefort"<sup>3</sup> reconocidos mundialmente como productos de origen francés. Esta legendaria costumbre dio lugar, en distintas épocas, a normativas que fueron evolucionando a través del tiempo. En el Derecho contemporáneo, la situación legislativa sobre la materia fue haciéndose cada día más extensa, especialmente en el continente europeo. Con todo hay que señalar que los intentos de armonización de la Comunidad Europea a fin de unificar la protección de las denominaciones geográficas vivieron el mismo destino que los intentos de unificación en el ámbito de la competencia desleal común, esto es, en lugar de seguir la solución de una armonización general de la protección de las denominaciones geográficas bajo la normativa represora

2 "Champagne" se considera entre las más antiguas denominaciones de origen en el mundo; se concedió en 1887 al Sindicato de los Grandes Marqueses de Champagne, cuando Francia reconoció la propiedad exclusiva del nombre *Champagne* para los vinos espumosos de esa región. *Vid.* Orozco, I. "Las denominaciones de origen en México", *Actualidad Jurídica*, nº 17, 2008, p. 391.

3 "Roquefort" surgió en el siglo XIV, cuando Carlos V concedió a los habitantes de la región de Roquefort el uso exclusivo de este nombre para distinguir queso madurado en las cuevas de la región. *Vid.* Schiavone, E, "Indicaciones Geográficas", *Derechos Intelectuales*, nº 10, 2003, Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 17.

de la competencia desleal<sup>4</sup>, se siguieron armonizaciones poco decididas y fraccionadas que conllevaron, sobre todo en el sector agrícola, a una dispersión creciente de la protección. En vista de que el objetivo detrás de las armonizaciones nunca consideró la unificación legal y la política competitiva como tal, sino solo como vehículo de una política de calidad agrícola, no se pudo esperar otro resultado. Siendo esto así, aparte de los Reglamentos divididos y específicos para los productos alimenticios y vinícolas en el sector agrícola, que serán tratados a continuación, las Directivas sobre publicidad engañosa y comparativa y sobre etiquetado de alimentos comprenden igualmente normas tendentes a evitar engaños en relación al origen geográfico, puesto que es evidente que el uso de indicaciones de origen geográfico –principalmente de las indicaciones de procedencia cualificadas, esto es, indicaciones geográficas y denominaciones de origen–, es la consecuencia natural de productos de "calidad" que gozan de buena "reputación", de la cual pueden querer apropiarse indebidamente empresarios que compiten deslealmente, induciendo así en error a los consumidores.

El propósito de este trabajo es examinar el vigente sistema europeo de protección de las indicaciones de origen geográfico, explicando los distintos instrumentos jurídicos que lo acopian y algunos conflictos que se han presentado en su aplicación.

## II. INSTRUMENTOS JURÍDICOS

### 1. Reglamento sobre el sistema de protección europeo de las indicaciones geográficas: Reglamento 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios

La protección autónoma de las indicaciones geográficas a través del Área Económica Europea se convirtió en un aspecto característico de la política agrícola de la Comisión Europea<sup>5</sup>.

---

4 *Vid.* Ulmer, E., *Das recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft*, vol. 1: *Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung* (1965), citado por Wadlow, C. "Unfair Competition in Community Law (part 1): The age of the "Classical Model", *EIPR*, vol. 28, nº 6, agosto 2006, p. 435. Se refiere a la propuesta hecha en 1965 por Eugen Ulmer, entonces director del Instituto "Max Planck para la Propiedad Intelectual" en Munich, quien conjuntamente con sus colaboradores publicó un estudio comparativo sobre las leyes de competencia desleal en los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea y proponía una armonización total de las leyes de competencia desleal en Europa. Del área de las indicaciones geográficas el profesor Friedrich-Karl Beier fue el principal responsable.

5 En efecto, además de la regulación 2081/92 (hoy día 510/2006), hay una serie de Reglamentos que se ocupan de las denominaciones geográficas para los vinos y las bebidas espirituosas, por ejemplo, el Reglamento (CE) nº 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) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999, DOCE nº L 148/1 del 6.6.2008; el Reglamento nº 1576/89 del 29 de mayo de 1989 por el que se establecen normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, DOCE nº L 105 de 25.4.1990, p. 9 (hoy Reglamento (CE) Nº 110/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, DOCE nº 39/16 de 13-2-2008); el Reglamento 2082/92 del Consejo del 14 de julio de 1992 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios para los productos agrícolas

Aunado a ello, desde que en febrero de 1979, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE), sostuviera en el asunto "Cassis de Dijon"<sup>6</sup>, que los productos producidos y puestos legalmente en un Estado miembro podían ser comercializados en otro, reconociendo de esta forma, el principio de la libre circulación de las mercancías dentro de la Comunidad, se removió cualquier protección agrícola, y los productores de alimentos podían disfrutar, por lo que respecta, de las medidas equivalentes a las restricciones cuantitativas entre los Estados miembros. Por otra parte, la Comisión Europea, conocedora de la necesidad de substituir la producción basada en subsidios a los agricultores con un instrumento que facilitara su capacidad de competir en el mercado comercial internacional, consideró que las indicaciones geográficas tenían la capacidad de permitir a pequeños y medianos productores agrícolas, alcanzar la diferenciación del producto y la estabilidad financiera. De esta forma, las indicaciones geográficas fueron percibidas como un medio para el cambio de "basado en la cantidad" a "basado en la calidad" exportada<sup>7</sup>, creando de esta forma un sistema que permitiría que los consumidores reconocieran y pagaran un plus por productos de alta calidad producidos solamente con materias primas o por métodos tradicionales, y solamente, dentro de las regiones con las cuales los productos eran originalmente asociados<sup>8</sup>.

Debido a la fuerte relación de las indicaciones geográficas con la agricultura, en 1992, la Comisión tomó la decisión de proteger los productos agrícolas de alta calidad basados en el origen geográfico, usando denominaciones de las indicaciones geográficas. De esta manera, las denominaciones de algunos productos agrícolas y alimenticios fueron protegidos en la CE bajo el Reglamento (CE) 2081/1992 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<sup>9</sup> (en adelante Reglamento 2081/1992). Con este Reglamento se aventuró un avanzado intento en el ámbito de protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen orientado –al igual que en el sector del vino- a unificar la protección de la procedencia geográfica de los productos, en consonancia con la Política Agraria Común seguida por la Comisión, la cual se encuentra plasmada en el propio Reglamento 2081/92 al considerar que *"...conviene fomentar la diversificación de la producción agrícola para conseguir un mayor equilibrio en el mercado entre la oferta y la demanda". Asimismo, advierte que "la promoción de los productos que presenten determinadas características puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, especialmente para las*

---

y los productos alimenticios, DOCE n° L 208 de 24.07.1992, p. 0009-0014; y la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DOCE n° 109/29 del 6.5.2000.

6 Vid. STJCE de 20 de febrero de 1979, denominada "Cassis de Dijon", Rewe-Zentral, C-120/78, Rec. p. 649.

7 Vid. Evans, G y Blakeney, M., "The protection of geographical indication after Doha: Quo vadis?", *Journal of International Economic Law* 9(3), 2006, p. 583.

8 Vid *idem*, quienes al respecto señalan: *"...(omissis) una de las diferencias más importantes entre las marcas registradas y las indicaciones geográficas es que éstas últimas no pueden ser vendidas o deslocalizadas, ni accesibles a cualquier productor dentro de la región especificada de origen, aunque se permita a las compañías individuales agregar sus propias "sub-marcas"*". (Traducción nuestra).

9 Vid. DOCE n° L 208/1, de 24.7.1992. El Reglamento entró en vigencia el 26.7.1993.

*zonas menos favorecidas y más apartadas, al asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el establecimiento de la población rural en esas zonas*"<sup>10</sup>.

En el referido Reglamento 2081/1992 se creó un sistema de dos categorías de denominaciones geográficas protegidas: Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP), dándole a los titulares de denominaciones geográficas el derecho exclusivo a usar el nombre geográfico para productos que cumplan con el pliego de condiciones registrado y prevenir cualquier uso comercial directo o indirecto del nombre protegido para productos similares<sup>11</sup>. Con ello, se pretendía, dada la diversidad en las prácticas nacionales para implementar el registro de indicaciones geográficas, un acercamiento más uniforme, con miras a asegurar la competencia leal entre los productores que llevan este tipo de indicaciones y conferir mayor credibilidad a los productos a los ojos del consumidor<sup>12</sup>.

El Reglamento 2081/1992 también brindó la oportunidad de registrar nombres procedentes de países de fuera de la Unión Europea, en base a condiciones de reciprocidad y equivalencia<sup>13</sup>. Sin embargo, esta disposición del Reglamento 2081/1992 fue sometida al escrutinio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya que su validez fue sometida a cuestionamientos por los EEUU y Australia, quienes argumentaron que el Reglamento 2081/1992 era incompatible con las obligaciones de la Comunidad Europea bajo el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC) y del GATT de 1947, concretamente con el artículo 3.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo III.4 del GATT<sup>14</sup>. El 15 de Marzo de 2005, un Panel de Expertos de la OMC, elaboró un informe y lo distribuyó entre los miembros de la OMC. En dicho informe se reconocía la validez de la protección concedida a las indicaciones geográficas en Europa, sin embargo, se hizo una convocatoria a la Comunidad Europea para aclarar ciertos aspectos de su legislación, con el fin de permitir a los productores de terceros países registrar sus denominaciones geográficas en la Comunidad Europea. En efecto, el registro de una denominación de un tercer país se hacía depender de que el gobierno de dicho país adoptara un sistema de protección para las indicaciones geográficas equivalente al existente en la Comunidad Europea y otorgara protección recíproca a las denominaciones geográficas comunitarias<sup>15</sup>. El 20 de Marzo de 2006, el Consejo de Agricultura de la Comunidad Europea adoptó el Reglamento 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios<sup>16</sup> (en adelante Reglamento 510/2006), reemplazando al Reglamento (CE) 2081/1992.

10 Cdo (2) del Reglamento 2081/92 (también Cdo (2) del Reglamento 510/2006)

11 *Vid.* artículo 2 del Reglamento 2081/1992 que se encarga de definir las figuras denominaciones de origen e indicaciones geográficas

12 *Vid.* Cdo (7) del Reglamento 2081/92

13 *Vid.* artículo 12 del Reglamento 2081/1992

14 *Vid.* Documentos OMC WT/DS174/1 y WT/DS290/18.

15 *Vid.* Maroño, M. "El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimenticios". ADI, T 26 (2005-2006) p. 272.

16 *Vid.* DOCE L 92/12 de 31.3.2006

Hoy día, a nivel comunitario, el Reglamento 510/2006 establece un sistema de registro de las Denominaciones de origen y las Indicaciones Geográficas, el cual afina el sistema anterior, al permitir que nacionales de terceros Estados puedan solicitar el registro de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas directamente ante la Comisión<sup>17</sup>, concediendo un plazo de seis (6) meses para que los terceros puedan oponerse a la solicitud de registro, pudiendo hacerlo tanto nacionales de la Comunidad Europea como nacionales de terceros países que sean afectados por la solicitud<sup>18</sup>.

## 2. El derecho de las denominaciones de vino en la Comunidad Europea: Reglamento (CE) nº 491/2009 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)

En el marco de la organización común del mercado del vino (OCMV), creada a raíz del artículo 33 del Tratado de las Comunidades Europeas, las denominaciones geográficas para el vino son protegidas actualmente por el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo de 25 de mayo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 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) (en adelante Reglamento 491/2009)<sup>19</sup>; por el Reglamento (CE) Nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (en adelante Reglamento 479/2008), que derogó al Reglamento (CE) nº 1493/1999<sup>20</sup>. El Reglamento 479/2008 fue incorporado en el Reglamento 491/2009 por lo que su contenido se conserva prácticamente vigente<sup>21</sup>, así como su finalidad, cual es aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas comunitarios; consolidar la fama que tienen los vinos comunitarios de calidad de ser los mejores del mundo; recuperar antiguos mercados y conquistar otros nuevos tanto en la Comunidad como a escala mundial; crear un régimen vitivinícola basado en normas claras, sencillas y eficaces que permita equilibrar la oferta y la demanda y que preserve las mejores tradiciones de la producción vitivinícola comunitaria, potencie el tejido social de numerosas zonas rurales y garantice que toda la producción respeta el medio ambiente<sup>22</sup>.

17 Vid. artículo 5.9 del Reglamento 510/2006

18 Vid. artículo 7 del Reglamento 510/2006

19 El nuevo régimen de protección a nivel de la Comunidad Europea se recoge en el Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo de 25 de mayo de 2009 que modifica el Reglamento (CE) nº 1234/2007 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), vid. DOUE nº L 154 de 17.06.2009, p. 1 y en el Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo de 29 de abril de 2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que modifica los Reglamentos (CE) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999, vid. DOCE nº L 148/1 del 6.6.2008.

20 Vid. DOCE L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1234/2007 (DOCE L 299 de 16.11.2007, p. 1).

21 Vid. Cdo (3) del Reglamento 491/2009.

22 Vid. Cdo (5) del Reglamento 479/2008.

Por lo que respecta a las indicaciones de origen geográfico los Reglamentos 491/2009 y 479/2008 acogen las figuras establecidas para la protección de los productos agrícolas y alimenticios, es decir, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas<sup>23</sup>, aboliendo así las figuras que se establecieron en el derogado Reglamento 1493/1999<sup>24</sup>, con las cuales se designaban fundamentalmente dos clases de vinos: los vinos de mesa con indicación geográfica y los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd)<sup>25</sup>. Ambas categorías podían imprimir en su etiquetado "menciones tradicionales complementarias"<sup>26</sup>, las cuales comprendían al mismo tiempo, el uso de ciertos "términos"<sup>27</sup>, y de menciones específicas tradicionales<sup>28</sup>.

Con la adopción de estas figuras, en cierta medida, se homogeniza la protección de las denominaciones geográficas del vino con la protección dispensada a los productos agrícolas y alimenticios<sup>29</sup>. De hecho, como se ha de observar, en relación con las medidas reglamentarias la tutela puede decirse que es idéntica, lo único que cambia es el producto protegido.

---

23 Estas figuras son recogidas en el punto 1, letras a) y b) del artículo 34 del Reglamento 479/2008 y en el punto 1, letras a) y b) del artículo 118 *ter* del Reglamento 491/2009.

24 *Vid.* Fay, F., "EU System For Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs", Doc. WIPO/GEO/SOF/09/4, presentado en Worldwide Symposium On Geographical Indications, organizado por la OMPI y la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria, Sofía, 10 al 12 de junio de 2009, p. 6.

25 El anexo VI.A.1. del Reglamento (CE) n° 1493/1999 define la región determinada como "un área o conjunto de áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales y cuyo nombre se utilice para designar una vcpdr".

26 El artículo 23 del Reglamento 753/2002 señala: "A efectos de la aplicación del quinto guión de la letra b) del punto 1 del apartado B del anexo VII del Reglamento (CE) n° 1493/1999, por "mención tradicional complementaria" se entenderá un término tradicionalmente utilizado en los Estados miembros productores para designar los vinos a los que se alude en el presente título que se refiera, en particular, a un método de producción, de elaboración, de envejecimiento, o a la calidad, al color, al tipo de lugar, o a un acontecimiento histórico vinculado a la historia del vino, y que se defina en la legislación de los Estados miembros productores para la designación de los vinos en cuestión producidos en su territorio".

27 *Vid.* artículo 28 del Reglamento 753/2002 relativo a la utilización de las indicaciones geográficas, donde se señalan, entre otros términos: "Landwein" en el caso de los vinos de mesa originarios de Alemania, de Austria, y de la provincia italiana de Bolzano; "vin de pays" en el caso de los vinos de mesa originarios de Francia, Luxemburgo, y de la provincia italiana de Valle de Aosta; "indicazione geografica tipica" en el caso de los vinos de mesa originarios de Italia; "vino de la tierra" en el caso de los vinos de mesa originarios de España; "vinho regional" en el caso de los vinos de mesa originarios de Portugal; etc.

28 *Vid.* Artículo 24.1 del Reglamento 753/2002 relativo a la protección de las menciones tradicionales, que señala: "1. A efectos de aplicación del presente artículo, se entenderá por "menciones tradicionales" las menciones tradicionales complementarias contempladas en el artículo 23, los términos contemplados en el artículo 28 y las menciones específicas tradicionales contempladas en la letra c) del apartado 1 del artículo 14, en el artículo 29 y en el apartado 3 del artículo 38". Es decir, que remite a las siguientes normas: el artículo 14.1.c), que contiene disposiciones relativas al etiquetado con indicación geográfica; el artículo 29, en el cual se señalan como menciones específicas para el caso de España: "Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "DO", "DOCa", no obstante, estas menciones deberán figurar en la etiqueta inmediatamente debajo del nombre de la región determinada, "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural"; y, por último, el artículo 38.3 relativo a las indicaciones obligatorias para los vinos de licor, vinos de aguja y vinos de aguja gasificados.

29 *Vid.* Bourges, L. "Las denominaciones de origen comunitarias y la OMC: el nuevo Reglamento 510/2006", Boletín del Centro Europeo para el Derecho del Consumo, n° 118, 2006, pp. 3-4, quien en relación con el ámbito de aplicación del Reglamento 510/2006 opina que se hubiera podido aprovechar la adopción de dicho Reglamento para "comunitarizar" la protección de las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas alcohólicas". *Vid.* Maroño, M. "La nueva regulación comunitaria de las indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola", ADI n° 29,



Con el fin de desarrollar y aplicar adecuadamente la normativa contenida en el Reglamento 479/2008 en lo que respecta a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, el legislador comunitario dictó el Reglamento (CE) nº 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas (en adelante Reglamento 607/2009)<sup>30</sup>. De esta forma dentro de su objeto el Reglamento 607/2009 establece las disposiciones de aplicación del título III del Reglamento (CE) nº 479/2008 en lo que atañe en particular a las disposiciones incluidas en el título III, capítulo IV, relativas a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de los productos mencionados en el artículo 33.1, del Reglamento (CE) nº 479/2008, que establece el ámbito de aplicación ; las disposiciones incluidas en el título III, capítulo V, relativas a los términos tradicionales de los productos mencionados en el artículo 33.1, del Reglamento (CE) nº 479/2008; las disposiciones incluidas en el título III, capítulo VI, relativas al etiquetado y presentación de determinados productos vitivinícolas<sup>31</sup>.

### III. ÁMBITO DE PROTECCIÓN

#### 1. Reglamento 510/2006

El nuevo Reglamento 510/2006 confiere protección, al igual que su predecesor el Reglamento 2081/1992, a las denominaciones geográficas como Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas dirigidas a designar a algunos productos agrícolas y alimenticios, para los cuales existe una relación entre las características del producto o alimento y el origen geográfico. Sin embargo, su alcance podría extenderse para abarcar otros productos agrícolas o alimenticios<sup>32</sup>. Este Reglamento 510/2006 no se aplica a productos del sector del vino (excepto vinagre de vino) ni a bebidas espirituosas, para no perjudicar los Reglamentos especiales existentes del derecho comunitario<sup>33</sup>, sólo entran determinados productos

---

2008-2009, p. 304, quien al respecto señala: "En el ROCM (Reglamento 491/2009)...(omissis) se produce un claro acercamiento entre el régimen de protección jurídica de los nombres geográficos de productos vinícolas y aquél que se prevé a favor de los nombres geográficos de productos agrícolas y alimenticios en el RPAA (Reglamento 510/2006)". (las notas entre paréntesis son nuestras).

30 Vid. DOUE L 191 de 24.7.2009

31 Vid. artículo 1 del Reglamento 607/2009

32 En el Considerando 8 del Reglamento 510/2006 se establece "El ámbito de aplicación del presente Reglamento debe limitarse a los productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista un vínculo entre sus características y su origen geográfico. No obstante, si fuere necesario, este ámbito de aplicación podría ampliarse a otros productos agrícolas o alimenticios".

33 Vid. *infra* Reglamento 479/2008; por su parte la protección de las bebidas espirituosas se haya regulada en el Reglamento 110/2008 *vid. infra*. p. 38.

alimenticios<sup>34</sup> y agrícolas<sup>35</sup>. Asimismo, no cubre el registro de productos no agrícolas o mercancías industriales, como textiles o vidrio.

Las condiciones de uso para las denominaciones geográficas correspondientes, es decir, el llamado pliego de condiciones, ha de ser fijado por los Estados miembros o los productores antes del registro, de manera amplia, según un esquema previsto en el propio Reglamento<sup>36</sup>. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas son protegidas ampliamente en el sentido del derecho de signos distintivos, es decir, que se otorga un amplio *ius prohibendi* al titular colectivo, además, se protegen en todo el Mercado Común y sólo pueden utilizarse para productos que cumplan todo el pliego de condiciones.

En virtud del Reglamento 510/2006, pueden ser registrados en la Comunidad Europea las siguientes denominaciones geográficas; como Denominación de Origen Protegida (DOP), el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio, originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica definida; y como Indicación Geográfica Protegida (IGP), el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirva para designar un producto

---

34 En el sector alimenticio no se aplica a comidas precocinadas, preparaciones de salsas condimentadas, sopas y brotes, helados y sorbetes, chocolate (y otras preparaciones alimenticias que contengan cacao).

35 El Artículo 1.1 del Reglamento 510/2006 señala: "El presente Reglamento establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo I del Tratado, de los productos alimenticios contemplados en el anexo I del presente Reglamento y de los productos agrícolas contemplados en el anexo II del presente Reglamento. No obstante, el presente Reglamento no se aplicará a los productos del sector vitivinícola, excepto los vinagres de vino, ni a las bebidas espirituosas. El presente apartado se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola.

36 El Artículo 4 del Reglamento 510/2006 establece los elementos que ha de contener el pliego de condiciones: "1. Para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones. 2. El pliego de condiciones contendrá al menos los elementos siguientes: a) el nombre del producto agrícola o alimenticio, con la denominación de origen o la indicación geográfica; b) la descripción del producto agrícola o alimenticio, incluidas, en su caso, las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto; c) la delimitación de la zona geográfica y, si procede, los elementos que indiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 2, apartado 3; d) los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica delimitada contemplada en el artículo 2, apartado 1, letra a) o b), según el caso; e) la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes, así como información sobre el envasado, cuando la agrupación solicitante, en la acepción recogida en el artículo 5, apartado 1, determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o cerciorarse del control; f) los elementos que justifiquen: i) el vínculo entre la calidad o las características del producto agrícola o alimenticio y el medio geográfico mencionado en el artículo 2, apartado 1, letra a), o, según el caso, ii) el vínculo entre una calidad determinada, la reputación u otra característica del producto agrícola o alimenticio y el origen geográfico mencionado en el artículo 2, apartado 1, letra b); g) el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones y sus funciones específicas; h) cualquier norma específica de etiquetado para el producto agrícola o alimenticio en cuestión; i) los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o nacionales".

agrícola o alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país; que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada<sup>37</sup>. Ambas figuras se diferencian esencialmente en cuanto a la intensidad de la relación entre el producto y la procedencia, es decir, la diferencia estriba fundamentalmente en lo que respecta al vínculo cualitativo entre el producto y la región o zona de origen, ya que el vínculo geográfico es el mismo<sup>38</sup>. Tan es así que con las denominaciones de origen se distinguen productos "cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos"<sup>39</sup>, mientras que las indicaciones geográficas sirven para designar productos "que posean una cualidad determinada una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico"<sup>40</sup>. A diferencia del Reglamento 2081/1992, el Reglamento 510/2006 permite que una "denominación tradicional" geográfica o no, que designe un producto agrícola o alimenticio, pueda vincularse como indicación geográfica protegida<sup>41</sup>, con la particularidad de que el producto agrícola o alimenticio designado con dicha denominación tradicional puede ser originario no sólo de una región o lugar determinado sino también de un país<sup>42</sup>.

En relación a la posibilidad de que determinadas designaciones geográficas se asimilen a denominaciones de origen, aunque las materias primas de los productos de que se trate procedan de una zona geográfica más extensa o diferente de la zona de transformación, el Reglamento 510/2006 exige que se cumplan las siguientes condiciones: i. Que la zona de producción de las materias primas esté delimitada; ii. Que existan condiciones específicas para la producción de las materias primas, y iii. Que exista un régimen de control que garantice la observancia de las condiciones mencionadas en el punto ii. En todo caso, las designaciones en cuestión deberán haber sido reconocidas como denominaciones de origen en el país de origen antes del 1 de mayo de 2004<sup>43</sup>.

37 Vid. artículo 2.1 del Reglamento 510/2006 y el Cdo (9) que establece: "Habida cuenta de las prácticas existentes, deben determinarse dos niveles diferentes de descripción geográfica, a saber, las indicaciones geográficas protegidas y las denominaciones de origen protegidas".

38 Vid. Maroño, M. "El Reglamento (CEE) número 2081/1992 del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios". ADI, T. XIV (1991-92), p. 794.

39 Vid. artículo 2.1. a) del Reglamento 510/2006

40 Vid. artículo 2.1.b) del Reglamento 510/2006. *Cursivas nuestras*.

41 En el anterior Reglamento 2081/1992 sólo podían vincularse en todo caso como denominaciones de origen. Se trata de una ampliación que se introduce a solicitud de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, para justificar el acceso al sistema a aquellos productos que sin reunir las condiciones propias de una denominación de origen, reunieran los de una indicación geográfica. Vid. Maroño, M. "El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimenticios". ADI, T 26 (2005-2006) p. 265.

42 La ampliación que se concede a las denominaciones tradicionales se deduce porque en el actual artículo 2 apartado 2 del Reglamento 510/2006, el legislador comunitario exige que las denominaciones tradicionales cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 2 relativo a las definiciones de denominación de origen protegida e indicación de origen protegida, que como se sabe abarcan productos originarios de un país.

43 Vid. artículo 2.3 del Reglamento 510/2006

Dentro de los supuestos que constituyen motivos válidos para oponerse al registro de una denominación, están los nombres que entren en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al consumidor por lo que se refiere al verdadero origen del producto; nombres total o parcialmente homónimos que puedan inducir al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque el nombre sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos agrícolas o alimenticios de que se trate<sup>44</sup>; y denominaciones de origen o indicaciones geográficas, cuando habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto protegido por la marca<sup>45</sup>. Hay que decir que en materia de denominaciones homónimas el legislador comunitario, puede eventualmente autorizar su registro<sup>46</sup>, para lo cual se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos reales de confusión. Esta disposición será aplicable tanto en relación a la homonimia que se presente entre denominaciones geográficas de países miembros de la Comunidad Europea, como a la que se presente en relación con denominaciones geográficas provenientes de terceros países.

## 2. Reglamento 491/2009

En el Reglamento 491/2009 el ámbito de aplicación está regulado en el artículo 118 *bis*, el cual circunscribe la aplicación de las normas sobre denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales, a los productos contenidos en el Anexo XI *ter*, estos son: vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobremaduras<sup>47</sup>. Asimismo, el legislador comunitario sitúa el fundamento de la tutela de las denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales, en la protección de los intereses legítimos de los consumidores y los productores, así como en la garantía del

---

44 El artículo 3.3 del Reglamento 510/2006 que señala: "Al registrar una denominación homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada de acuerdo con el presente Reglamento se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos reales de confusión. En particular: a) no se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos agrícolas o alimenticios de que se trate..."

A este respecto, se considera que existe homonimia cuando la denominación geográfica esté constituida por un nombre geográfico que coincida con el de una denominación protegida, aunque da al público consumidor una idea errónea del lugar donde se producen y/o elaboran los productos.

45 *Vid.* artículo 3.2, 3.3 y 3.4 del Reglamento 510/2006.

46 El artículo 3.3 del Reglamento 510/2006 señala en su segundo supuesto: "(b) el uso de una denominación homónima registrada solo se autorizará cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor".

47 *Vid.* artículo 118 *bis* y los números 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 16 del Anexo XI *ter* del Reglamento 491/2009. En el Reglamento 479/2008 el ámbito de aplicación se encontraba señalado en el artículo 33.

correcto funcionamiento del mercado común de los productos de que se trata y en el fomento de la producción de productos de calidad, al tiempo que permite las medidas nacionales de política de calidad<sup>48</sup>.

De manera bastante explícita el legislador comunitario destaca "el origen geográfico del vino" como una de las características que contribuye a la obtención de un "vino comunitario de calidad", y al mismo tiempo, reconoce como medios eficaces para la protección de esta calidad a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas, así como la conveniencia de instaurar una protección acorde con la política comunitaria horizontal aplicable en materia de calidad a los productos alimenticios distintos del vino y las bebidas espirituosas<sup>49</sup>, esto es, con el Reglamento 510/2006<sup>50</sup>.

En el artículo 118 *ter* del Reglamento 491/2009 se explican los conceptos de denominación de origen e indicación geográfica, los cuales se fundamentan en los conceptos de las mismas figuras que recoge el Reglamento 510/2006<sup>51</sup>. De esta forma, y siguiendo fundamentalmente los lineamientos establecidos en el Reglamento 510/2006, la denominación de origen se define como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto de producción vitivinícola, de los referidos en el artículo 118 *bis*, apartado 1, que cumple con los siguientes requisitos: i) su calidad y sus características se deben básica 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*<sup>52</sup>; mientras que la indicación geográfica, por su parte, se define como 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 de producción vitivinícola, de los referidos en el artículo 118 *bis*, apartado 1, que cumple con los siguientes requisitos: i) posee una

---

48 *Vid.* artículo 118 bis.2. del Reglamento 491/2009 y el artículo 33.2 del Reglamento 479/2008. El Reglamento 1493/1999, en el capítulo II del Título V, relativo a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos, señalaba de igual manera, medidas que tienden a proteger no sólo los intereses de los productores sino también el de los consumidores, con miras a obtener productos de calidad, y a lograr un mejor funcionamiento del mercado. *Vid.* artículo 47 del Reglamento 1493/1999.

49 *Vid.* Cdo. (27) del Reglamento 479/2008 que señala: "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) no 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"

50 *Vid. supra* p. 7

51 Estas figuras estaban recogidas en el artículo 34 del Reglamento 479/2008

52 *Vid.* artículo 118 *ter* 1.a) del Reglamento 491/2009

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*<sup>53</sup>. Aunado a ello, el legislador comunitario reconoce que "ciertos nombres usados tradicionalmente" pueden, bajo ciertas condiciones, constituir una denominación de origen<sup>54</sup>, así como también reconoce que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, incluidas las referentes a zonas geográficas de terceros países, podrán gozar de protección en la Comunidad<sup>55</sup>.

Por su parte, los "términos tradicionales" son definidos como una expresión tradicionalmente empleada en los Estados miembros para los productos contenidos en el Anexo XI *ter*, estos son: vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobremaduras, referidos en el artículo 118 *bis*, apartado 1, cuya finalidad es indicar que el producto está acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida conforme a la legislación de la Comunidad o del Estado miembro; o bien que el método de elaboración o de envejecimiento o la calidad, el color, el tipo de lugar, o un acontecimiento concreto vinculado a la historia del producto se halla acogido a una denominación de origen protegida o a una indicación geográfica protegida<sup>56</sup>.

#### IV. NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN LA COMUNIDAD EUROPEA

##### 1. Reglamento 510/2006

El registro de nombres con denominaciones geográficas ya sea de un Estado miembro o de un país tercero en el registro de la Comunidad Europea, confiere protección en todos los Estados Miembros, concediendo al titular la facultad de prohibir: toda utilización comercial directa o indirecta de una denominación registrada; toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como "estilo", "tipo", "método", "producido en", "imitación" o una expresión similar; cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos (en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, y la utilización de envases que por sus características puedan

53 *Vid.* artículo 118 *ter* 1.b) del Reglamento 491/2009

54 *Vid.* artículo 118 *ter* 2 del Reglamento 491/2009

55 *Vid.* artículo 118 *ter* 3 del Reglamento 491/2009

56 *Vid.* artículo 118 *duovicies* del Reglamento 491/2009

crear una impresión errónea acerca de su origen); cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto<sup>57</sup>.

Según el Reglamento 510/2006 existe una protección de dimensión comunitaria contra cualquier uso comercial, directo o indirecto, de las denominaciones registradas para todos los productos que no cumplan los requisitos geográficos y cualitativos de las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones, en cuanto son comparables con la mercancía registrada o son explotados fuera de ese ámbito de comparabilidad<sup>58</sup>, por la utilización de la reputación de la denominación geográfica protegida<sup>59</sup>. Así es que, una de las manifestaciones del *ius prohibendi* inherente al registro de la denominación geográfica lo constituye la facultad otorgada al titular colectivo del derecho de prohibir la utilización de la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida en los productos que no cumplan las estipulaciones establecidas en el pliego de condiciones. La utilización comercial de la denominación geográfica –y así lo expresa el legislador comunitario– puede ser directa o indirecta, lo cual comprende no sólo el uso ilegítimo de la denominación registrada sobre la etiqueta de un producto sino además todas las formas de publicidad que hagan referencia, de forma ilegítima, a la denominación geográfica protegida<sup>60</sup>. La prohibición es válida tanto para productos elaborados fuera de la zona geográfica delimitada, como para aquellos que aún elaborados en la zona geográfica, no cumplan las prescripciones establecidas en el pliego de condiciones. La protección abraza a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que hayan sido registradas. Sin embargo, si la denominación geográfica registrada va acompañada de un término genérico, la prohibición no alcanza al término genérico en cuestión<sup>61</sup>, con lo cual el titular de la denominación geográfica registrada no podrá impedir que el término genérico figure en otro registro<sup>62</sup> y se verá sometido a convivir en el mercado con otras denominaciones geográficas que comparten el elemento genérico<sup>63</sup>.

57 Vid. en general artículo 13 del Reglamento 510/2006.

58 La expresión "principio de la comparabilidad" es utilizada por Cortés, J., La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003. p. 426.

59 Vid. artículo 13.1.a) del Reglamento 510/2006.

60 Vid. STJCE, de fecha 4-4-1999, asunto C87/97, "Gorgonzola", Rec. 1999, p. I-1312. Es menester acotar que este derecho de "utilización exclusiva" encuentra un límite en la publicidad comparativa, necesaria para satisfacer el derecho de información al consumidor.

61 Vid. el artículo 13.1 in fine del Reglamento 510/2006 que señala: "Cuando una denominación registrada contenga ella misma el nombre de un producto agrícola o alimenticio considerado como genérico, la utilización de dicho nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará contraria al párrafo primero, letras a) o b)".

62 Por ejemplo, denominaciones como "Camembert", "Cheddar", "Emmenthal", etc. al ser genéricas no son protegibles.

63 Al tratarse de denominaciones "compuestas" hay que tener en consideración lo señalado por el TJCE en el Asunto "Epoisses", C-129/97 y C-130/97, de fecha 09 de junio de 1998, en relación a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación, concretamente si se trata de un nombre genérico o de un elemento protegido contra las prácticas señaladas en el artículo 13 del derogado Reglamento 2081/1992 (hoy artículo 13 del Reglamento 510/2006). Al respecto el TJCE concluyó "...(*omissis*) en el régimen de protección instaurado por el Reglamento de 1992, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación y, en particular, las de si se trata eventualmente de un nombre genérico o de un componente

La prohibición de utilizar la denominación geográfica comprende a los productos "comparables", lo que significa que el titular colectivo, que ha obtenido un registro comunitario de su denominación geográfica, no podrá oponer, en principio, su *ius prohibendi* cuando la denominación geográfica registrada se utilice sobre un producto que no es comparable al que goza del beneficio comunitario<sup>64</sup>. El *ius prohibendi* concedido al titular del derecho colectivo, comprende además, la facultad de oponerse a la utilización directa o indirecta en productos distintos, es decir, fuera del principio de la comparabilidad, cuando tal utilización constituya un aprovechamiento ilegítimo de la reputación de la denominación registrada, lo cual constituye una excepción al citado principio y que tiene por finalidad garantizar al titular colectivo los beneficios económicos derivados de la reputación alcanzada a través de la utilización de la denominación geográfica en el comercio, y evidentemente, evitar que terceros se aprovechen de la reputación adquirida por la denominación<sup>65</sup>.

El amparo que otorga el Reglamento se extiende contra toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o una expresión similar<sup>66</sup>. Ninguna de las tres figuras señaladas requiere que exista riesgo de confusión en los consumidores, basta para enjuiciar la infracción el solo riesgo de asociación<sup>67</sup>. La usurpación supone la utilización de una denominación totalmente

---

protegido contra las prácticas descritas en el artículo 13 del Reglamento de 1992, están sujetas a la apreciación que incumbe efectuar al Juez nacional sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes interesadas". *Vid.* apdo. 38. La sentencia puede consultarse en [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

64 Se trata de una especie de principio de la especialidad. *Vid.* Lobato, M. "La protección de las denominaciones de origen. Estudio del Reglamento (CEE) 2081/92", en *Estudios de Derecho Mercantil, Obra colectiva Homenaje al Prof. Broseta Pont, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995*, p. 1991, quien señala: (*omissis*) el supuesto aparece cuando una persona no autorizada utiliza una denominación de origen registrada para productos "comparables" a los que distingue dicha denominación. En marcas se habla de productos "similares" (*omissis*). Es evidente, que "similares" y "comparables" son términos equivalentes y que esta vez sí se han tenido en cuenta por el legislador comunitario los dos elementos integrantes del riesgo de confusión, esto es, la denominación distintiva y los productos distinguidos".

65 *Vid.* artículo 13.1.a) del Reglamento 510/2006. *Vid.* Maroño, M<sup>a</sup>, La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 267, quien al respecto señala: "... (*omissis*) el *ius prohibendi* que se reconoce a favor de la DOP puede ir más allá de este principio (se refiere al principio de la especialidad) cuando también prevé que la prohibición de uso alcanzará a los productos no abarcados por el registro y no comparables con los registrados "en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida". No en vano en el ámbito de los signos distintivos de productos se propugna en ciertos supuestos –caso de la marca renombrada– que la regla de la especialidad puede verse excepcionada, a fin de evitar un aprovechamiento ilegítimo de su reputación; y pareja solución podrá acogerse respecto de las DOP, en aquellos casos en los que la denominación goce de una amplia difusión y de un alto prestigio, al punto de que ciertos usos del denominativo en relación con productos de distinta naturaleza puede erosionar su distintividad y suponga un aprovechamiento de la buena fama del signo. De ahí que el art. 13.1.a) condicione el ejercicio del *ius prohibendi* en tales casos, a que con el uso en productos no comparables con los protegidos se produzca un aprovechamiento, por parte de éstos, de la reputación de la denominación. Se trata por lo demás, de una práctica típicamente reprimida por las disposiciones sobre competencia desleal...(*omissis*)". (nota entre paréntesis nuestra).

66 *Vid.* artículo 13.1.b) del Reglamento 510/2006.

67 Es decir, que basta con que la percepción del nombre o símbolo evoque la denominación geográfica protegida. Sin embargo, sobre este aspecto, en relación con el Reglamento 2081/1992 derogado, pero que igual es aplicable al vigente Reglamento 510/2006, Maroño, M<sup>a</sup>, La protección jurídica de las denominaciones..., *ob. cit.*, p. 269, apunta que "...(*omissis*) si bien podría pensarse que el legislador comunitario se apoyaría en el más asentado Derecho de



idéntica a la registrada para designar productos no amparados por el registro, bien porque no hayan sido producidos en la zona geográfica de referencia o porque, aun habiendo sido producidos en ese lugar, no reúnan las características sobre cuyo fundamento se otorgó el derecho, o incumplan algunas de las especificaciones previstas en el pliego de condiciones<sup>68</sup>, o incluso cuando se emplee en la publicidad, documentación, etc.<sup>69</sup>. Por lo tanto, el productor que elabora sus productos fuera de la zona geográfica delimitada y utiliza la denominación geográfica para identificarlos usurpa la denominación, pero también el productor que elabora sus productos dentro de la zona geográfica delimitada pero en su elaboración no sigue las prescripciones contenidas en el pliego de condiciones. Es más, el tercero establecido fuera de la zona geográfica delimitada, usurpa la denominación protegida, si comercializa los productos con la denominación tras haberlos manipulado de tal forma que las características esenciales hayan sido alteradas, resultando un perjuicio para la reputación del producto<sup>70</sup>.

En relación con la "imitación", hay que decir que este término, propio del derecho de represión contra la competencia desleal, aparece también en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (en adelante ALDO<sup>71</sup>), y que la imitación sólo será libre si las prestaciones e iniciativas empresariales no se encuentran amparadas por un derecho de exclusiva. Siendo esto así, en sede de denominaciones geográficas se entiende que la imitación tendrá lugar cuando un tercero utilice indebidamente una denominación geográfica semejante, y, por lo mismo, confundible con la inscrita en el registro comunitario. Esta imitación se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto al origen del producto o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. De esta forma, surge la cuestión ¿Cuándo existe semejanza entre dos denominaciones? A ello se ha de contestar "cuando sean confundibles", por tal razón la imitación solo debe ser perseguible cuando la semejanza existente entre la denominación registrada y la denominación que la imita sea susceptible de provocar confusión entre ambas<sup>72</sup>. Incluso, partiendo de la base de que el legislador comunitario, prevé dentro del *ius prohibendi* concedido al titular de la denominación geográfica la figura de la "evocación", se entiende que la imitación puede

---

marcas para esbozar el ámbito de protección de una figura que también presenta la naturaleza de signos distintivos de productos, lo cierto es que en vez de manejar conceptos como los de identidad o semejanza determinantes de una confusión o un riesgo de asociación, el Reglamento maneja términos como los de usurpación o imitación; los cuales ya han sido empleados en el ámbito de las indicaciones geográficas en acuerdos como el ALDO".

68 Vid. Fernández Novoa, C. La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, ed. Tecnos, Madrid, 1970, p. 161.

69 Vid. Maroño, M<sup>a</sup>, La protección jurídica de las denominaciones..., ob. cit., p. 269.

70 Vid. Cortés, M., ob. cit., p. 430.

71 Vid artículo 3 del ALDO que señala: "La protección será asegurada contra toda usurpación o imitación, incluso si el verdadero origen del producto figura indicado o si la denominación se emplea en traducción o va acompañada de expresiones tales como « género », « tipo », « manera », « imitación » o similares".

72 Vid. Botana, M. Las denominaciones de origen, Tratado de Derecho Mercantil, (dirs. Olivencia, M., Fernández Novoa, C., y Jiménez de Parga, R.), vol. II, ed. Marcial Pons, 2001, p. 208. Sin embargo, hay quien cree que el mero riesgo de asociación por parte del consumidor entre la denominación registrada y la que imita es suficiente para poner en pie la prohibición, vid. ad. ex., Cortes, M, ob. cit., p. 431.

perseguirse cuando sea susceptible de provocar un error o confusión en el consumidor sobre el origen del producto, o bien un aprovechamiento de la reputación ajena, puesto que el legislador comunitario se ha cuidado de tutelar la denominación aun cuando en la imitación se indique el verdadero origen del producto, se traduzca o se utilicen vocablos deslocalizadores<sup>73</sup>.

Con respecto al término "evocación", hay que decir que no se encuentra ninguna referencia a este vocablo en los instrumentos jurídicos que tutelan las denominaciones geográficas, ni en el Derecho de Marcas ni en el ALDO. Con todo, se ha interpretado que es suficiente con que exista un grado sustancial de similitud fonética entre dos denominaciones de productos de un sector del mercado similar, de tal forma que al ver el nombre del producto, el consumidor piensa como "imagen de referencia" en el producto que se beneficia de la denominación registrada, es decir, que basta la "simple asociación"<sup>74</sup> que haga el consumidor del nombre con la denominación geográfica registrada<sup>75</sup>. El término evocación también sugiere que la denominación geográfica trasgresora puede estar aprovechándose de la buena fama o goodwill de la denominación geográfica prioritaria<sup>76</sup>.

Al mismo tiempo, la protección no sólo existe contra la usurpación, es decir, el uso idéntico de la denominación, o contra la imitación y la evocación, sino también contra modificaciones o traducciones y contra el uso con menciones rectificantes y deslocalizantes, aunque se indique el origen verdadero del producto, es decir, contra la alusión directa a la denominación geográfica. La finalidad de esta protección no es otra que preservar la denominación geográfica del riesgo de perder su carácter distintivo y convertirse en genérica<sup>77</sup>, y además porque el empleo de la denominación geográfica, acompañada de expresiones como "tipo" o "género", evidentemente constituye un aprovechamiento de la reputación ajena.

Es importante destacar que para evitar que estas prohibiciones afectasen a operadores comerciales que ya venían comercializando sus productos bajo denominaciones que ahora caen bajo alguna de las prohibiciones, como *ad. ex.*, el productor que distinguía sus productos con expresiones deslocalizadoras, o quien utilizaba una denominación para distinguir un producto que no se producía en zona geográfica delimitada o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, el legislador comunitario, a fin de permitir

73 Vid. Maroño, M<sup>º</sup>, La protección jurídica de las denominaciones..., *ob. cit.*, p. 270.

74 La "simple asociación" no ha de confundirse con el riesgo de confusión. De hecho en el asunto C-87/97 "Gorgonzola", de fecha 4 de marzo de 1999, Rec. 1999, p. I-1301, se señala que "... (*omissis*) puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida...(*omissis*)".

75 Vid. *idem*, apdo. 25, que señala: "A este respecto, el concepto de evocación que figura en la letra b) del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento n<sup>º</sup> 2081/92, abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación". Vid. también STJCE de 26 de febrero de 2008, asunto C-132/05 "Parmesan", en [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

76 Vid. Maroño, M<sup>º</sup>, La protección jurídica de las denominaciones..., *ob. cit.*, p. 272.

77 Con todo, hay que decir que el legislador comunitario ha dejado por sentado que las denominaciones geográficas que se registran como denominaciones de origen o indicaciones geográficas de acuerdo con el procedimiento establecido serán consideradas como denominaciones no genéricas.

que estos operadores se adaptasen a la nueva regulación, estableció un régimen de períodos transitorios, sometido a ciertas condiciones<sup>78</sup>.

Otro aspecto de la protección conferida a las denominaciones registradas se materializa en que están también amparadas contra cualquier clase de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen<sup>79</sup>. La prohibición hace referencia a cualquier tipo de indicación, con lo cual abarca no sólo las denominaciones o indicaciones directas sino también las indirectas como signos, símbolos, fotografías, etc., que provoquen en la mente del consumidor un riesgo de asociación con la denominación registrada, no solo respecto del origen geográfico de los productos sino también respecto de la naturaleza o las características esenciales de los mismos, así como envases, embalajes, publicidad o documentación. Esta protección está reflejada también en las normas del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (en adelante AMIP<sup>80</sup>) y del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en adelante CUP)<sup>81</sup>.

De otra parte, dado que el envase puede llegar a ser característico de un producto cuya denominación geográfica se encuentre registrada, el legislador comunitario extiende la protección contra la utilización por parte de terceros, de envases semejantes a los utilizados por un producto designado con una indicación o denominación geográfica registrada, que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca del origen<sup>82</sup>. Nótese que en este caso específico la norma se refiere a que el engaño recaiga sólo sobre el origen del producto y no sobre su naturaleza o sus características.

Por último, y como una norma atípica, se revela una prohibición a través de una cláusula general, estableciéndose la protección contra cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto<sup>83</sup>, y cuya finalidad no

78 Al respecto vid. artículo 13.3 del Reglamento 510/2006.

79 Vid. artículo 13.1.c) del Reglamento 510/2006.

80 Vid. artículo 1.1) del AMIP que señala: "Todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el presente Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos, serán embargados al ser importados en cada uno de los dichos países", y artículo 3bis del AMIP que señala: "Los países a los que se aplica el presente Arreglo se comprometen igualmente a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los productos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial".

81 Vid. artículo 10bis 3.3) del CUP que señala: "3. En particular deberán prohibirse: 3) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

82 Vid. artículo 13.1.c) del Reglamento 510/2006. Esta protección tiene su precedente en la jurisprudencia europea, concretamente en el asunto 16/83 "Prantl", Vid. STJCE, asunto 16/83, de fecha de 13 de marzo de 1984 Proceso penal contra Karl Prantl, Rec. p. 01299.

83 Vid. artículo 13.1.d) del Reglamento 510/2006.

es otra que la de servir de desván a todas aquellas conductas que no han sido tipificadas como infractoras del *ius prohibendi*, de modo tal que no se quede sin sanción ninguna posibilidad de uso ilegítimo de la denominación o indicación geográfica protegida. El legislador comunitario hace referencia a "cualquier otra práctica", lo que permite abarcar diversos aspectos de la comercialización de productos: publicidad, documentos, embalaje, etiquetas, etc., que sean capaces de inducir a error al consumidor. El interés primordial es la protección del consumidor<sup>84</sup>.

## 2. Reglamento 491/2009

Una vez hecha la solicitud de protección y concedida la misma se activa la protección conferida a través de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, reconociendo su uso a cualquier agente económico que comercialice vino elaborado de conformidad con el pliego de condiciones del producto correspondiente<sup>85</sup>. La "utilización ilegal" se materializa en el *ius prohibendi* concedido al titular, el cual comprende prácticamente una protección idéntica a la que dispensa el Reglamento 510/2006. De esta forma la denominación de origen o indicación geográfica de un producto vinícola protege a su titular contra todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido, bien sea a través de "productos comparables"<sup>86</sup> que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, o bien, en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica. La prohibición también comprende 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 términos deslocalizadores o rectificantes tales como "estilo", "tipo", "método", "producido como", "imitación", "sabor", "parecido" u otros análogos; o 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 también la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; y por último, cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto<sup>87</sup>. El legislador comunitario además prevé la protección contra el uso ilícito de los términos tradicionales y ordena a los Estados miembros tomar las medidas necesarias para poner fin al uso ilícito de los mismos<sup>88</sup>.

84 Vid. Botana, M. ob. cit., p. 211, y Maroño, M. La protección jurídica de las denominaciones de origen, ob. cit. p. 275.

85 Vid. artículo 118 quaterdecies, apartado 1 del Reglamento 491/2009.

86 Vid. Maroño, M. "La nueva regulación comunitaria...", ob. cit., p. 305, quien señala: "... (omissis) entiendo que el carácter <<comparable>> de los productos también podrá ser determinado por los tribunales a la vista de la concurrencia de circunstancias tales como el que presenten una naturaleza similar a la de los productos para los cuales esté registrada la denominación geográfica, satisfagan las mismas necesidades, o se comercialicen por los mismos canales de comercialización. Tales criterios, como es sabido, se utilizan en el ámbito del Derecho de marcas para establecer el carácter de producto semejante, a fin de considerar si existe o no el riesgo de confusión entre signos".

87 Vid. artículo 118 quaterdecies, apartado 2 del Reglamento 491/2009.

88 Vid. 118 tervicies del Reglamento 491/2009.

## V. SITUACIONES ESPECÍFICAS EN AMBOS REGLAMENTOS

### 1. Denominaciones Geográficas Homónimas. Usos locales y tradicionales y riesgo de confusión

El legislador comunitario regula en el artículo 3 del Reglamento 510/2006 y en el artículo 118 *undecies* del Reglamento 491/2009 lo relativo a las denominaciones geográficas homónimas<sup>89</sup> para productos agrícolas y alimenticios y para productos vitícolas, respectivamente. En ambas normas se señala expresamente que cuando se proceda a registrar una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, que sea homónima o parcialmente homónima de una denominación ya registrada de acuerdo con el presente Reglamento se tendrán debidamente en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos de confusión<sup>90</sup>.

La remisión a los llamados usos locales y tradicionales, merece un breve comentario. De hecho, como bien se conoce, cuando un uso es tomado en consideración por el derecho, significa que ese uso -practicado espontáneamente por una generalidad de ciudadanos que componen un grupo (comerciantes, transportistas, un país, etc.)- tiene trascendencia jurídica porque sus efectos penetran en el derecho. El legislador comunitario se refiere a los "usos locales<sup>91</sup> y tradicionales", que en el ámbito del derecho mercantil vienen a ser los denominados usos de comercio, que no son más que normas de derecho objetivo creadas por la observancia repetida, uniforme y constante de los empresarios en sus negocios, y pertenecen a la categoría especial de usos de los negocios o usos del tráfico, que sirven para suplir la ausencia de una regulación legal adecuada o para resolver dudas de interpretación. De manera que el uso se genera por la práctica reiterada, en este caso, de los comerciantes/ empresarios y culmina sembrándose en la conciencia colectiva de la localidad o plaza donde tenga vigencia<sup>92</sup>. Es a los usos mercantiles de plaza, que son los usos locales y que predominan

89 El legislador comunitario se refiere en el Reglamento 510/2006 a "denominaciones homónimas" sin hacer distinción con las indicaciones geográficas; mientras que en el Reglamento 491/2009 si se hace la distinción en el apartado 2 del artículo 118 *undecies*, al señalar: "2. El apartado 1 se aplicará *mutatis mutandis* en el caso de que una denominación, para la que se haya presentado una solicitud, sea homónima o parcialmente homónima de una indicación geográfica protegida al amparo de la legislación de los Estados miembros".

90 El Reglamento 510/2006 utiliza la expresión "riesgos reales de confusión".

91 *Vid.* Martínez de Velasco, J. Los usos jurídicos, Dilex, S.L., Madrid, 2008, p. 44, para quien "Los usos locales son los más dignos de consideración por tres razones: una, porque si existe un uso observado en diversos territorios, de modo que es general, el uso del lugar de celebración o de ejecución del contrato sobre la misma materia lo deroga. En materia de usos, por lo tanto, hay que seguir para su aplicación el criterio de particularidad territorial. Tan es así que el antiguo artículo 6 del Código Civil se refería -aunque no al uso- a la "costumbre del lugar". La segunda razón está en que el uso local es el probable presumiblemente conocido y querido por las partes, que también probablemente desconocen y no quieren el uso general. La tercera razón se refiere a los usos mercantiles y consiste en advertir que son usos "de plaza" (artículo 2 CC), es decir, de cada lugar donde hay un mercado con comportamientos profesionales específicos".

92 *Vid.* Uría, R. y Menéndez, A. Curso de Derecho Mercantil I, Civitas, Madrid, p. 48, para quienes además: "...(*omissis*) En rigor, la objetivación del uso, que es lo que le da fuerza normativa, sólo se consigue cuando se practica de modo uniforme, general y duradero o constante, y con la convicción de su obligatoriedad o la intención de continuar un precedente, cuando menos. Sólo entonces encontrará apoyo el uso en el común consentimiento que le sirve de

sobre los usos generales, sean nacionales o internacionales<sup>93</sup>, a los que ha de acogerse la Comisión a la hora de valorar el registro de la denominación homónima o parcialmente homónima.

Asimismo, el legislador comunitario señala que no se registrará una denominación homónima que induzca al consumidor a creer erróneamente que los productos son originarios de otro territorio, aunque sea exacto por lo que se refiere al territorio, la región o la localidad de la que son originarios los productos de que se trate. El uso de una denominación homónima registrada solo se autorizará cuando: (i) las condiciones prácticas garanticen que la denominación homónima registrada ulteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y (ii) no induzca a error al consumidor.

## 2. Motivos de denegación de la protección

### 2.1. Denominaciones genéricas

Tanto el Reglamento 510/2006 como el Reglamento 491/2009 establecen para el ámbito comunitario, un sistema de protección basado en un sistema de registro. En ambas normativas se señalan algunas denominaciones de origen e indicaciones geográficas para las cuales el acceso al sistema registral se encuentra vetado<sup>94</sup>. Como prohibición absoluta figuran los nombres que "han pasado a ser genéricos"<sup>95</sup>. Sobre este aspecto el vigente Reglamento 510/2006 suprime la necesidad de tener en cuenta "la situación existente en el Estado miembro del que proceda el nombre", para declarar o no el carácter genérico de una denominación de origen o indicación geográfica<sup>96</sup>. Sin embargo, se señala expresamente

---

fundamento. El uso así formado, habrá de ser, además, un uso legítimo, en el sentido de que no ha de constituir una práctica contraria a la ley, a la moral o al orden público".

93 *Vid ídem*.

94 *Vid.* artículo 3 del Reglamento 510/2006 y artículo 118 *duodecies* del Reglamento 491/2009.

95 *Vid.* el artículo 3.1 del Reglamento 510/2006 que establece que una "denominación ha pasado a ser genérica" cuando el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad; y el artículo 118 *duodecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009 que en relación con los productos vinícolas señala: "Las denominaciones que hayan pasado a ser genéricas no podrán protegerse como denominaciones de origen o indicaciones geográficas. A efectos de la presente subsección, se entenderá por «denominación que ha pasado a ser genérica» la denominación de un vino que, si bien se refiere al lugar o la región en que este producto se elaboraba o comercializaba originalmente, se ha convertido en la denominación común de un vino en la Comunidad".

96 Esta circunstancia fue tomada en consideración en la STJCE, de fecha 16 de marzo de 1999, "Reino de Dinamarca y otros v. Comisión", asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, que corresponde al caso más representativo de denominación genérica, referido a la denominación "Feta" registrada para distinguir quesos. Esta denominación fue inscrita como DOP y tres Estados miembros de la Comunidad (Dinamarca, Alemania y Francia) presentaron solicitudes de anulación del registro, alegando que "Feta" constituía el nombre común de un producto agrícola (un queso blanco en salmuera) que puede fabricarse utilizando diferentes métodos y con leche de vaca, de oveja o de cabra, o con una mezcla de éstas. La Comisión realizó una serie de pruebas (entre la que destaca encuesta a los consumidores) y llegó a la conclusión de que el término "Feta" no tenía carácter genérico. El TJCE concluyó que la Comisión no tuvo en cuenta todos los factores a que obligaba el Reglamento 2081/1992, y la Comisión suprime la denominación "Feta" del anexo Reglamento 1107/1996. Sin embargo, posteriormente en el

que, en general, todos los factores han de ser tomados en consideración, y en especial: a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo<sup>97</sup> y b) las legislaciones nacionales o comunitaria pertinentes<sup>98</sup>.

Conjuntamente con esta prohibición de registrar una denominación geográfica que para el momento de solicitar su registro ya se había convertido en genérica, -y de forma similar a la norma contenida en el artículo 6 del ALDO<sup>99</sup>-, el legislador comunitario señala expresamente la imposibilidad de que una denominación registrada de conformidad con la legislación comunitaria se convierta en una denominación genérica<sup>100</sup>. Así se reconoce que una vez concedida la protección, tanto las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas como los términos tradicionales, disfrutaban de indemnidad frente al riesgo de convertirse en genéricos<sup>101</sup>, de modo que, la figura de la "vulgarización del signo", en este caso de las denominaciones de origen o de las indicaciones geográficas queda desterrada y de esta forma se refuerza la protección concedida<sup>102</sup>.

## *2.2. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas y marcas notorias o renombradas*

Ante la existencia de una marca prioritaria notoria o renombrada, fuertemente posesionada en el mercado, surge la prohibición contenida en los artículos 3.4 del Reglamento 510/2006 y 118 *duodecies* del Reglamento 491/2009, que comporta la imposibilidad de inscribir la denominación geográfica en el registro comunitario, al señalar que no se registrará una denominación de origen o una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto. Este supuesto exige la

---

Reglamento (CE) núm. 1829/2002 de la Comisión se modificó de nuevo el anexo del Reglamento 1107/1996 para volver a inscribir la denominación "Feta" en el registro, por considerar, después de una evaluación exhaustiva sobre la producción, el consumo y el conocimiento por parte de los consumidores comunitarios, que la denominación no se había convertido en genérica.

97 El Reglamento 491/2009 se refiere en su artículo 118 *duodecies*, apartado primero, letra a), a "la situación existente en la Comunidad, principalmente en las zonas de consumo".

98 *Vid.* artículo del 3.1 Reglamento 510/2006 y artículo 118 *duodecies*, apartado primero, letra b) del Reglamento 491/2009.

99 *Vid.* artículo 6 del ALDO que señala: "Una denominación admitida a la protección en un país de la Unión particular según el procedimiento previsto en el Artículo 5, no podrá considerarse que ha llegado a ser genérica en el mismo, mientras se encuentre protegida como denominación de origen en el país de origen".

100 *Vid.* artículo del 13.2 del Reglamento 510/2006. Evidentemente que aquí la prohibición se extiende también a las indicaciones geográficas protegidas, y no sólo a las denominaciones de origen como en el ALDO. Para los productos vitícolas la protección la contempla el artículo 118 *quaterdecies*, apartado tercero del Reglamento 491/2009 expresada en estos términos: "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".

101 *Vid.* para los términos tradicionales el artículo 118 *tervicies*, apartado 2, del Reglamento 491/2009, que señala: "Los términos tradicionales no podrán ser genéricos en la Comunidad".

102 En relación con las denominaciones geográficas de productos vinícolas, el artículo 4 AMIP persigue el mismo objetivo al señalar: "Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del presente Arreglo, no incluyéndose, sin embargo, las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas en la reserva especificada por este artículo".

conurrencia cumulativa de tres condiciones, a saber: la reputación o notoriedad de la marca, su uso prolongado en el mercado y la provocación de un riesgo de error en el público de los consumidores como consecuencia de la protección otorgada a la denominación geográfica posterior. La ausencia de alguno de los requisitos exigidos imposibilitaría la aplicación de esta norma y el caso concreto tendría que ubicarse en el segundo supuesto de los artículos 14 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies* del Reglamento 491/2009, es decir, se produciría la coexistencia de la denominación geográfica y la marca.

Ambos Reglamentos contemplan que una denominación no podrá protegerse como denominación de origen o indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación y notoriedad de una marca registrada, su protección pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto<sup>103</sup> o del vino<sup>104</sup>. De esta manera el legislador comunitario establece la posición de la marca notoria o renombrada respecto de las solicitudes de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, tanto para productos agrícolas o alimentarios como para productos vinícolas, excluyendo toda posibilidad de protección. La negación de la protección y con ello, la imposibilidad de la convivencia de los signos, se fundamenta en el riesgo de inducir a error al consumidor. Este riesgo de error no recae sobre el "origen empresarial de los productos", puesto que de la denominación geográfica no es posible deducir este origen. Lo que se persigue es impedir que el consumidor elija erróneamente al producto designado con la denominación, en lugar del producto designado con la marca, que es la que realmente tiene notoriedad y prestigio en el tráfico comercial. De esta forma, se busca evitar la probabilidad de error sobre "la identidad del producto", que perjudica al empresario titular de la marca quien puede ver desviada su clientela<sup>105</sup>. Es evidente que la notoriedad o renombre de la marca ha de existir en el momento de la solicitud de registro de la denominación o indicación geográfica, y que se hace necesario un análisis de las circunstancias de hecho que rodean al caso en particular, a fin de determinar si la convivencia de la marca notoria o renombrada y la denominación solicitada pueden inducir a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto.

Ahora bien, tal y como se encuentra redactada la norma, se puede cuestionar qué sucedería si el registro no induce a error, si solo se produce un aprovechamiento de la reputación ajena. En este supuesto ¿será posible el registro de la denominación posterior? Como se ha advertido, la norma en cuestión se refiere expresamente a la posibilidad de generar el riesgo de error, toda vez que omite otros efectos susceptibles de generarse en el tráfico económico como consecuencia de la inscripción de la denominación geográfica, como *ad. ex.*, el riesgo de confusión con la marca precedente<sup>106</sup> y el aprovechamiento indebido de

103 *Vid.* artículo 3.4 del Reglamento 510/2006.

104 *Vid.* artículo 118 *duodecies* del Reglamento 491/2009.

105 *Vid.* Maroño, M<sup>a</sup>. La protección jurídica de las denominaciones..., *ob. cit.*, p. 281.

106 Conviene recordar que bajo la reclamación presentada ante la OMC, Doc. WT/DS290/R en relación con el Reglamento 2081/92, los denunciantes (Australia y otros) afirmaron que la frase "inducir a error" del artículo 14.3 (hoy 3.4 del Reglamento 510/2006) imponía un estándar evidentemente más estricto que el término "confusión" utilizado en el artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, con lo cual las Comunidades Europeas estarían incumpliendo las obligaciones asumidas bajo el marco de la OMC. Las conclusiones vertidas en el informe del Grupo Especial, que



la reputación de la marca. Pues bien, también ha quedado sentado, que la norma exige como presupuesto que la marca en cuestión (signo prioritario), presente unos rasgos de notoriedad y reputación y, sin embargo, omite que el registro de la denominación geográfica pueda dar lugar a un aprovechamiento de la reputación ajena, lo cual es, a todas luces, contradictorio. Por lo tanto, por aplicación de los principios rectores de la competencia desleal, la represión del aprovechamiento indebido del carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria ha de ser viable tanto si va acompañado, como si no, del riesgo de error<sup>107</sup>.

Otro aspecto a tomar en consideración es que la protección de la notoriedad permite la protección más allá del principio de la especialidad. El uso reiterado e ininterrumpido de la marca en el mercado puede generar, conjuntamente con las inversiones en la promoción de la marca y la calidad de los productos, la adquisición de notoriedad (*goodwill*) de la marca que permite tutelarla más allá del principio de la especialidad. De ahí también que ante la marca notoria o renombrada la denominación geográfica no pueda registrarse.

### 2.2.1. Marcas prioritarias notorias no registradas

En aplicación del Reglamento 510/2006, si la marca prioritaria notoria no está registrada se entiende que el precepto también se aplica, puesto que el legislador no lo exige como requisito previo. Tanto las marcas prioritarias registradas como las no registradas pueden esgrimirse en sede de oposición, las primeras a través de la aplicación del artículo 7.3.c) del Reglamento 510/2006 y del artículo 15.2 del Reglamento 607/2009 para las denominaciones

---

en principio dan la razón a Australia, destacan que es que esa disposición requiere que el registro de la indicación geográfica se deniegue cuando "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". Esto está limitado a la posibilidad de inducir a error con respecto a una sola cuestión, y no con respecto a ninguna otra (apdo. 7.560); asimismo prohíbe expresamente el registro de una indicación geográfica "habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma", esos factores, aunque su enumeración no sea exhaustiva, y aunque no requieran un gran renombre, una amplia notoriedad y un uso prolongado, indican que el alcance del apartado 3 del artículo 14 está limitado a un subconjunto de marcas de fábrica o de comercio que, como mínimo, excluye las marcas de fábrica o de comercio que no gocen de renombre o notoriedad o que no se hayan usado (apdo. 7.561) y por último señalan que el criterio establecido en el apartado 3 del artículo 14 de que el registro "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto" tiene por objeto aplicarse en una serie de circunstancias más restringidas que el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir un uso que dé lugar a probabilidad de confusión (apdo. 7.562). Con respecto a este punto, el Grupo Especial de la OMC no definió el término "inducir a error", pero convino que el alcance del artículo 14.3 era más limitado que el del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por su parte, la CE sostuvo que los criterios del anterior artículo 14.3 (hoy 3.4 del Reglamento 510/2006) no eran exhaustivos y que la disposición, si era interpretada correctamente, era suficiente para prevenir el registro de cualquier IG que diera lugar a confusión (apdo. 7.545 y ss.). Sin embargo, la CE no enmendó las frases del anterior artículo 14.3. Vid. Resinek, N., *Geographical indications and Trademarks: Coexistence or "First in time, first in right" principle*, *EIPR*, vol. 29, noviembre 2007, p. 454.

<sup>107</sup> Hay que recordar que las Comunidades Europeas han reconocido expresamente que la utilización de una indicación geográfica está sujeta a las directivas comunitarias sobre etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios y sobre publicidad engañosa, así como a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros de las CE. Vid. Doc. WT/DS290/R apdo. 7549. Vid. en contra Martínez. A., *ob. cit.*, p. 156, quien al inclinarse por la protección de la denominación geográfica señala que "La represión del aprovechamiento indebido del carácter notorio o renombrado de la marca prioritaria únicamente será posible si va acompañado del riesgo de error, lo que deja, como es evidente, un margen suficientemente amplio para evitar la activación del precepto y, por tanto, seguir tutelando a las denominaciones geográficas respecto de las situaciones creadas en fechas anteriores a su reconocimiento administrativo".

de origen e indicaciones geográficas de productos vinícolas<sup>108</sup>; las segundas, es decir las marcas notorias no registradas, a través del artículo 3.4. Reglamento 510/2006 para el caso de las denominaciones geográficas para productos agrícolas y alimenticios. A diferencia del Reglamento 510/2006, en materia de protección de denominaciones geográficas para productos vinícolas, el legislador comunitario si hace referencia expresa a "reputación y notoriedad de una marca registrada", tanto en el Reglamento 491/2009<sup>109</sup> como en el Reglamento 607/2009<sup>110</sup>. La consecuencia jurídica inmediata es la prohibición de inscripción registral de la denominación geográfica, la cual deberá ser aplicada en todo caso bien en la fase de oposición al registro de la denominación geográfica (artículo 7.3.b) del Reglamento 510/2006 o artículo 15.2 del Reglamento 607/2009) o bien en la fase de nulidad del registro practicado, aplicada en sede jurisdiccional.

## VI. CONFLICTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOS REGLAMENTOS 510/2006 Y 491/2009.

### 1. En relación con el Reglamento 510/2006

#### 1.1. Conflicto sobre una de las exigencias establecidas en la definición de la Indicación geográfica: "área o zona geográfica definida"

El artículo 2 del Reglamento 510/2006 define las indicaciones geográficas y las Denominaciones de origen como "el nombre de una región, de un lugar específico o, en casos excepcionales, de un país, usados para describir un producto agrícola o alimenticio". En ambos casos el Reglamento prevé que la producción, transformación y elaboración se realicen dentro del "área o zona geográfica definida".

El caso de Northern Foods Plc contra el *The Department For Environment, Food And Rural Affairs* (DEFRA en sus siglas en inglés)<sup>111</sup>, ha surgido como un caso innovador sobre los problemas que el sistema de la CE para la protección de las indicaciones geográficas puede plantear para los productores competidores situados fuera del área geográfica definida<sup>112</sup>. La demandante o denunciante Northern Foods Plc buscaba cambiar la decisión del Departamento Británico del ambiente, del alimento y de los asuntos rurales para remitir a la Comisión Europea, la solicitud de Melton Mowbray Pork Pie Association (Asociación del pie de cerdo de Melton Mowbray) para el registro del "Melton Mowbray Pork Pie" ("Pie de Cerdo de Melton Mowbray") como Indicación Geográfica. La objeción de Northern Foods Plc estaba basada

108 Vid. artículo 15.2 del Reglamento 607/2009 que señala: "2. Si la oposición se funda en la existencia previa de una marca registrada de reputación y notoriedad, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 479/2008, deberá adjuntarse la prueba del depósito, registro o utilización de esa marca registrada, como, por ejemplo, el certificado de registro o una prueba de su uso, así como una prueba de su reputación y notoriedad".

109 Vid. artículo 118 *duodecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009.

110 Vid. artículo 15.2 del Reglamento 607/2009 que recoge la expresión "marca registrada de reputación y notoriedad".

111 Departamento para el ambiente, el alimento y los asuntos rurales

112 El caso es citado por Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 587-588.

sobre el reclamo de que la descripción de la zona geográfica dada en el pliego de condiciones constituía una zona artificialmente amplia que podría beneficiar desproporcionalmente a un solo productor. La zona es una extensión de área de aproximadamente 1.800 millas cuadradas, una región que abarca partes de Leicestershire, Nottinghamshire, y Northamptonshire. El área señalada propuesta incluye Leicester, en donde rivales comerciales, Samworth Brothers hace el 62% de las empanadas (pies) de Melton Mowbray de Gran Bretaña, comparada con la parte del 28% llevada a cabo por Northern Foods. La producción de Northern Foods, sin embargo, situada en Shropshire y Wiltshire, se encuentra situada en el exterior del área señalada. El 21 de diciembre de 2005, el Tribunal Superior Británico desestimó la objeción de Northern Foods concerniente a la "región propuesta"<sup>113</sup> de 1.800 millas cuadradas que van mucho más allá de Melton Mowbray, como errónea<sup>114</sup>. No obstante ello, el 14 de marzo de 2006, el Tribunal de Apelaciones aceptó la propuesta de Northern Foods de que el vínculo entre la indicación geográfica y el área geográfica definida se debe aclarar por el TJCE, en vista de las "posibilidades reales" de que los Estados miembros pudieran aplicar criterios diversos. Por consiguiente, preguntan al TJCE para identificar los criterios que deben ser aplicados en la delimitación del área geográfica referida, mencionada en los artículos 2.2.b) y 4.2.c) del Reglamento 2081/92<sup>115</sup>.

### *1.2. Conflicto relativo a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones: envasado en la región de origen*

El hecho de que solamente las agrupaciones sean las autorizadas para solicitar el registro de las indicaciones geográficas o de las denominaciones de origen<sup>116</sup>, se acopla con la potencial amplitud de las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, lo que hace concluir que las indicaciones geográficas constituyen una especie de derecho monopólico

---

113 Como un tema precedente, la jurisprudencia europea ha indicado que cuando consideran la concesión de un área geográfica definida, el tamaño del área es inmaterial. Respecto a la anchura definicional del área geográfica especificada *Vid.* párrafo 51 del auto de Primera instancia del Asunto T-109/97, Molkerei Großbraunshain GmbH y Bene Nahrungsmittel GmbH contra Comisión, de 15 de septiembre de 1998, concerniente a la Denominación de Origen "Altenburger Ziegenkäse" (queso de cabra hecho en la región de Altenburgo, que debe contener un porcentaje mínimo de la leche de las cabras), que fue registrada por Alemania.

114 Northern Foods Plc v The Department For Environment, Food And Rural Affairs (2005) EWHC 2971, citada por Evans, G. y Blakeney, M, *ob. cit.*, p. 588.

115 *Vid.* Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Civil Division) (Reino Unido) el 29 de marzo de 2006 – The Queen on the application of Northern Foods Plc/The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs Parte coadyuvante: The Melton Mowbray Pork Pie Association Asunto C-169/06, DOCE C 121/9 de 20.5.2006. El 06.3.2007 el asunto fue archivado.

116 *Vid.* artículo 5.1 del Reglamento 510/2006 que señala: "Solo las agrupaciones estarán facultadas para presentar una solicitud de registro. A efectos del presente Reglamento se entenderá por "agrupación" toda organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de productores o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio", y el artículo 37 del Reglamento 479/2008 señala en relación con las personas legitimadas para solicitar la protección: "1. Todo grupo de productores interesado o, en casos excepcionales, un solo productor podrá solicitar la protección de una denominación de origen o una indicación geográfica. En la solicitud podrán participar otras partes interesadas. 2. Los productores podrán presentar solicitudes de protección únicamente para los vinos que produzcan. 3. En el caso de un nombre que designe una zona geográfica transfronteriza o de un nombre tradicional vinculado a una zona geográfica transfronteriza, podrá presentarse una solicitud conjunta".

colectivo<sup>117</sup>. El Reglamento 510/2006 fue concebido para resolver las expectativas de los consumidores, tomando en consideración productos de calidad de un origen geográfico identificable y permitiendo a los productores, en condiciones de competencia leal, asegurar rentas más altas a cambio de un esfuerzo genuino para mejorar la calidad<sup>118</sup>. Ahora bien, hay que advertir que cuando los términos establecidos en el pliego de condiciones dan a la agrupación (asociación de productores) el pleno control sobre la cadena de suministro y distribución, se puede producir una tensión entre los derechos de propiedad intelectual de la colectividad y el principio de la libre circulación de mercancías<sup>119</sup>.

El asunto del *Consorzio del Prosciutto di Parma and Salumificio contra Asda Stores Ltd & Hygrade Foods Ltd*<sup>120</sup>, proporciona una apropiada ilustración. "Prosciutto di Parma" está registrada como una denominación de origen protegida en relación a "productos basados en carne". El "Consorzio" está registrado como un cuerpo de inspección para la referida denominación, bajo el artículo 10.2) del anterior Reglamento 2081/92<sup>121</sup>. Además, la Ley italiana nº 26 sobre la protección de la denominación de origen "Prosciutto di Parma" del 13 de febrero de 1990 reserva la denominación "Prosciutto di Parma" exclusivamente al jamón marcado con una marca de distinción permitiendo que sea identificada en cualquier momento, obtenido de piernas frescas de cerdos, criados y matados en la Italia continental, producido de acuerdo con las provisiones establecidas en la ley. El artículo 25 de los reglamentos de aplicación italianos prescribió que el rebanado y el empaquetado del jamón de Parma deben tener lugar en las plantas en el área señalada, que son aprobadas por el Consorzio responsable de supervisar la producción del jamón de Parma. El demandado Asda Stores Ltd funciona como una cadena de supermercados en Reino Unido. El conflicto se refirió a la venta del "Prosciutto di Parma" de Asda Almacén Ltd que llevaba la descripción "Parma Ham" y que había sido comprado pre-rebanado a Hygrade Foods Ltd, en paquetes que llevaban las palabras "ASDA A taste of Italy PARMA HAM Genuine Italian Parma Ham". El segundo demandado Hygrade, compraba el jamón deshuesado a un productor italiano que era un miembro del Consorzio, emprendía el empaquetado, el etiquetado, y el rebanado para los supermercados de Asda. El Consorzio presentó los procedimientos en el Reino Unido contra las compañías demandadas, buscando mandamientos judiciales para prohibir su actividad porque era contraria a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones para la Denominación de origen protegida "Prosciutto di Parma". En la primera y segunda instancia, Asda y Hygrade se opusieron con éxito a la moción. Después de eso, en apelación (súplica) a la Cámara de los Lores, los procedimientos eran suspendidos a favor de presentar

117 *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M, *ob. cit.*, p. 589.

118 *Vid.* Cdo (6) del Reglamento 510/2006. Igual planteamiento se recoge en el Cdo (7) del Reglamento 2081/92.

119 *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M, *ob. cit.*, p. 589.

120 *Vid.* STJCE, asunto C-108/01, de 20 de mayo de 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma & Salumificio S. Rita SpA v. Asda Stores Ltd & Hygrade Foods Ltd*. *Vid.* igualmente el grado de la protección que se confirió al queso de Grana Padano en la importación SARL de Ravil SARL v Bellon y el balneario de Biraghi, caso C-469/00, en <http://curia.eu.int>.

121 *Vid.* artículo 10.1 del Reglamento 510/2006.

una cuestión prejudicial al TJCE respecto a la capacidad de los apelantes bajo el Reglamento 2081/92 de la CE, de restringir la venta al por menor del jamón de Parma que no había sido rebanado, empaquetado, y etiquetado de acuerdo con el pliego de condiciones.

Con respecto a la naturaleza del derecho ejecutable conferido por el registro de la denominación de origen, el TJCE observó que el artículo 8 prevé que la denominación de origen puede aparecer solamente en los productos que cumplan con el Reglamento<sup>122</sup>, y el artículo 4.1<sup>123</sup> prevé que para que sea posible utilizar una denominación de origen, un producto debe estar conforme con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. Así, el pliego de condiciones no sólo establece -para los productores autorizados dentro del área señalada-, los estándares que se deben observar produciendo el producto, sino que también define el producto para aquellos productores fuera del área señalada, de modo que señala cuál de los productores tienen el derecho exclusivo a utilizar la denominación de origen. De acuerdo con ello -tomando en cuenta el artículo 4.2.e) del Reglamento- el pliego de condiciones para la denominación "Prosciutto di Parma" estableció, para el jamón cortado en lonchas, que las actividades del rebanado y del empaquetado del producto se realizaran dentro de la región de producción. El TJCE, por lo tanto, concluyó que el anterior Reglamento 2081/92 debe interpretarse, en el sentido de que no se opone a que la utilización de una denominación de origen protegida esté sujeta al requisito de que se realicen en la región de producción operaciones como las de corte en lonchas y envasado del producto, cuando tal requisito se prevea en el pliego de condiciones.

En segundo lugar, como una cuestión de prácticas comerciales restrictivas, los demandados sostuvieron que el efecto de confinar esas actividades (rebanar, empaquetar y las provisiones del etiquetado) al área de Parma, era prevenir que empresas en otra parte, en Italia o en otros Estados miembros, ejecutaran actividades rebanadoras y de empaquetado legítimas. Esto, alegaban los demandantes, viene a ser una restricción cuantitativa en exportaciones de Italia o importaciones de jamones sin rebanar en otros Estados miembros en el sentido del artículo 29 del Tratado de la CE. Sin embargo, el TJCE concluyó que si el control de rebanar y del empaquetado está en fomento de un objetivo legítimo de la Comunidad de garantizar la autenticidad del Parma rebanado, la calidad del jamón comprado bajo la denominación de origen<sup>124</sup>, la medida no se podía impugnar por tener un efecto desproporcionado nocivo sobre comercio entre los Estados miembros<sup>125</sup>.

En conclusión, la decisión del TJCE enseña que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas son una forma de protección de la propiedad intelectual, confiriendo a los productores de cierta área geográfica, el derecho exclusivo de usar el nombre de una región para identificar su producto. De esta manera, cumpliendo las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones, la protección por lo que se refiere a los productos

---

122 *Vid.* artículo 8.1. del Reglamento 510/2006.

123 *Vid. idem* en el Reglamento 510/2006.

124 En esta línea puede consultarse la STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/95, Bélgica/España, Rec. p. I-3123, citada en la Sentencia "Prosciutto di Parma".

125 El asunto es referido por Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, pp. 589-590.

agrícolas en cuestión, se puede extender a operaciones tales como rebanar y empaquetar, a pesar de su ostensible naturaleza restrictiva al comercio<sup>126</sup>.

### 1.3. Conflicto con las denominaciones que han pasado a ser genéricas

Como bien ha quedado advertido, los artículos 3.1 del Reglamento 510/2006 y 43.1 del Reglamento 479/2008 señalan expresamente que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse y al mismo tiempo definen la "denominación que ha pasado a ser genérica" como el nombre de un producto agrícola o de un producto alimenticio o denominación de un vino que, aunque se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio o vinícola, se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre o denominación común de un producto agrícola o alimenticio o de un vino en la Comunidad. Sobre este aspecto es bien conocido, que ciertas denominaciones geográficas han tropezado repetidas veces con la denominación "genérica". No parece exagerado señalar que, en general, los aspirantes a obtener protección a través de una indicación geográfica se encuentran con oposiciones fundamentadas sobre el argumento de tratarse de una "denominación genérica"<sup>127</sup>. Como un ejemplo concreto se puede citar la denominación de origen para queso "Feta".

En el año 2005, el TJCE en sala plena, dictaminó que el término "Feta" no había llegado a ser genérico, restringiendo el uso del nombre "Feta" a los productores en la región señalada de Grecia<sup>128</sup>. La decisión puso fin a la disputa comenzada cuando la denominación de origen "Feta" fue originalmente registrada bajo el Reglamento 1107/96 del 12 de junio de 1996<sup>129</sup>. En 1999, Alemania y Dinamarca, apoyados por Francia y el Reino Unido, exitosamente solicitaron al Tribunal la cancelación del registro sobre el motivo de que el término se había convertido en genérico para queso suave, blanco, hecho de leche de oveja o de leche de vaca<sup>130</sup>. Posteriormente, se requirió una inspección de los Estados miembros en lo referente al uso del nombre "Feta" y de su comercialización en sus territorios, y la Comisión concluyó que el nombre "Feta" no había llegado a ser genérico. En octubre de 2002, la Comisión declaró la legalidad del registro de "Feta" como denominación de origen para el queso griego<sup>131</sup>. Dinamarca y Alemania apelaron, argumentando que habían producido el queso "Feta" por más de cincuenta años y que ése nombre había llegado a ser genérico. Sin embargo, en su

126 *Vid.* Punto 2) de la Sentencia "Prosciutto di Parma".

127 *Vid. idem*, p. 591, quienes señalan: "The problem is no less an issue in the European Union. Among some 700 GIs registered under the European Regulation, a considerable number comprises formerly generic terms. Moreover, the issue becomes doubly urgent for competitors outside the designated area, since, in contrast to trademark law, registration inures the GI from further attack on grounds of generic use".

128 *Vid.* STJCE República Federal de Alemania, Reino de Dinamarca, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la Comisión de las Comunidades Europeas, Asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, del 25 de octubre de 2005, en <http://www.curia.eu.int>

129 *Vid.* DOCE n° L 148 de fecha 21.06.1996

130 El nombre "Feta" fue suprimido del Reglamento 1107/96 por el Reglamento 1070/1999 de 25.5.1999, DOCE L 130/18.

131 Los considerandos del Reglamento 1829/2002 identificaron las razones para el restablecimiento. El Reglamento era adoptado por la Comisión el 14 de octubre de 2002, enmendando el anexo del Reglamento (CE) 1107/96 considerando el nombre "Feta".

dictamen más reciente, el Tribunal mantuvo la legalidad del registro, sosteniendo que el queso blanco remojado en salmuera y llamado "Feta" debe originarse en áreas especificadas de Grecia. El Tribunal encontró que "la interacción entre los factores naturales y los factores humanos específicos, particularmente el método de producción tradicional, ha dado al queso "Feta" su notable reputación internacional". Mientras que el Tribunal reconoció que la producción de queso "Feta" en algunos países europeos había sido relativamente grande y de duración sustancial, observó que más del 85% del consumo del queso "Feta" por persona y por año en la Unión europea tenía lugar en Grecia. El Tribunal además apuntó que las etiquetas usadas por los productores no-Griegos sobre su queso "Feta" referían a menudo las tradiciones culturales y civilización de Grecia, o en palabras o por el esquema de color utilizado. Igualmente, el Tribunal observó que mientras que los quesos blancos remojados en salmuera habían sido producidos durante mucho tiempo, no sólo en Grecia sino también en varios países en los Balcanes y en el sureste de la cuenca del Mediterráneo, esos quesos eran conocidos en esos países bajo otros nombres distintos de "Feta". Tomando en cuenta esos factores y otros similares, el Tribunal concluyó que el nombre "Feta" no se había convertido en el nombre genérico del producto, y que continuaba evocando un origen griego.

La decisión, por lo tanto, da el derecho exclusivo a los productores en el continente de Grecia y del departamento de Lesbos para poner el queso en la CE, usando la denominación del queso "Feta". Consecuentemente, a los fabricantes de queso "Feta" fuera del área señalada se les prohíbe referirse a su producto como el queso "Feta" o queso "estilo Feta". El estatus de denominación de origen ha sido concedido, por tanto, otros fabricantes del alimento deben dejar de denominar a sus productos por el nombre protegido o pueden trasladar la producción al área señalada usando los mismos ingredientes y procesos originarios.

La decisión del TJCE ilustra la amplitud del Reglamento de la CE y de su capacidad de ofrecer protección a los términos previamente considerados genéricos, lo cual puede en un momento dado ser conflictivo. No obstante ello, el Reglamento evita que cualquier nombre protegido llegue a ser genérico<sup>132</sup>, aún cuando una denominación pueda ser alterada como resultado de cambios en la producción o en las técnicas de procesamiento, no puede perderse como un resultado de cambios en la comprensión o del uso del nombre protegido<sup>133</sup>.

## 2. En relación con el Reglamento 491/2009

### 2.1. *Conflicto relativo a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones: envasado en la región de origen*

En el ámbito vinícola, en relación con el embotellado en la región de origen, se encuentra el caso que se presentó con la denominación de vino "Rioja"<sup>134</sup>. En este asunto el

132 *Vid.* artículo 13.2 del Reglamento 510/2006 (en el Reglamento 2081/92 artículo 13.3), que establece: "Las denominaciones protegidas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas".

133 *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 593.

134 *Vid.* STJCE de 9 de junio de 1992, Asunto C-47/90, Etablissements Delhaize Freres et Compagnie le Lion SA (Belgica) contra Promalvin SA y Age Bodegas Unidas, SA. (España), Rec. 1992 página I-03669. (Llamado Asunto Delhaize).

TJCE consideró que España no había demostrado que el embotellado en la región de origen imprimiera caracteres especiales al vino, ni que fuera indispensable para la conservación de tales caracteres. El asunto se suscitó a raíz de una oferta que hizo Promalvin (sociedad española) a Delhaize (sociedad belga) quien tramitó un pedido a la sociedad española, por 3.000 hl. de vino de Rioja. Promalvin aceptó sin reserva y, acto seguido, formalizó otro pedido por la misma cantidad de vino a AGE Bodegas Unidas, sociedad española. AGE Bodegas Unidas informó a Promalvin que la normativa española en vigor le impedía venderle los 3.000 hl, sólo 600 hl. Delhaize demandó a Promalvin con el fin de obligarla a cumplir su pedido. Promalvin solicitó entonces que se emplazara a AGE Bodegas Unidas. La empresa Delhaize invocó en su demanda el artículo 34, que señala que "quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente". Por su parte, el TJCE sostuvo que el artículo 34 se refiere a las medidas nacionales que tienen por objeto o como efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer, de este modo, una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, con el fin de proporcionar una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior del Estado interesado. Este es precisamente el caso de una normativa nacional que, por una parte, limita la cantidad de vino que puede exportarse a granel a otros Estados miembros y que, por otra, no somete a restricción cuantitativa alguna las ventas de vino a granel entre las empresas situadas en el interior de la zona de producción. Tal normativa tiene como efecto restringir específicamente las corrientes de exportación del vino a granel y, en especial, proporcionar, de esta forma, una ventaja particular para las empresas de embotellado situadas en la zona de producción. El Tribunal concluyó señalando que no se ha demostrado que el embotellado del vino en la zona de producción sea una operación que confiera a dicho vino unos caracteres particulares o una operación indispensable para el mantenimiento de los caracteres específicos que haya adquirido.

En una sentencia posterior, de fecha 16 de mayo de 2000, en el asunto "Rioja II"<sup>135</sup>, el TJCE señaló: "...(omissis) para los vinos de Rioja transportados y embotellados en la zona de producción, los controles son profundos y sistemáticos, son responsabilidad de la colectividad de los propios productores, que tienen un interés primordial en la conservación de la reputación adquirida, y sólo los lotes que hayan sido sometidos a tales controles pueden llevar la denominación de origen calificada. De estas afirmaciones se deduce que el riesgo para la calidad del producto finalmente ofrecido al consumo es más elevado cuando dicho producto ha sido transportado y embotellado fuera de la zona de producción que cuando estas operaciones se realizan en dicha zona. Por consiguiente, ha de admitirse que el requisito controvertido, que tiene como objetivo proteger la gran reputación del vino de Rioja mediante un reforzamiento del control de sus características particulares y de su calidad, está justificado por ser una medida que protege la denominación de origen calificada de la que es beneficiaria la colectividad de productores afectados y que reviste para éstos una importancia decisiva. Por

---

135 Vid. STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/95, Bélgica contra Reino de España, en [www.curia.eu](http://www.curia.eu). La denominación de "Rioja II" es para distinguirlo del asunto "Delhaize" que sería el asunto "Rioja I".



último, debe admitirse que la medida es necesaria para la consecución del objetivo perseguido, en el sentido de que no existen medidas alternativas menos restrictivas que permitan alcanzarlo. A este respecto, la denominación de origen calificada no quedaría protegida de forma comparable mediante la obligación, impuesta a los operadores establecidos fuera de la zona de producción, de informar a los consumidores, a través de un etiquetado adecuado, de que el embotellado se ha producido fuera de dicha zona. En efecto, un menoscabo de la calidad del vino embotellado fuera de la zona de producción que fuera consecuencia de la realización de los riesgos derivados del transporte a granel y/o de la operación de embotellado correlativa, podría afectar negativamente a la reputación de todos los vinos comercializados bajo la denominación de origen calificada Rioja, incluidos los embotellados en la zona de producción bajo el control de la colectividad titular de la denominación. En términos más generales, la mera coexistencia de dos procesos de embotellado diferentes, dentro o fuera de la zona de producción, con o sin el control sistemático efectuado por dicha colectividad, podría reducir el crédito de confianza de que goza la denominación entre los consumidores convencidos de que todas las etapas de producción de un v.c.p.r.d. reputado deben efectuarse bajo el control y la responsabilidad de la colectividad beneficiaria de la denominación<sup>136</sup>.

Sobre este aspecto, el legislador comunitario ha señalado en el nuevo Reglamento 607/2009 que restringir el envasado de los productos vitivinícolas con denominación de origen o indicación geográfica, o las operaciones conexas a la presentación de los productos, a una zona geográfica delimitada constituye una restricción a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tales restricciones únicamente pueden imponerse si son necesarias, proporcionadas y convenientes para proteger la reputación de la denominación de origen o la indicación geográfica. Cualquier restricción debe justificarse debidamente desde el punto de vista de la libre circulación de mercancías y de la libre prestación de servicios<sup>137</sup>.

## VII. CONFLICTOS ENTRE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Y MARCAS. PRINCIPIO “PRIMERO EN EL TIEMPO”<sup>138</sup>

Tanto el Reglamento 510/2006 como el Reglamento 491/2009 regulan expresamente las situaciones en las cuales se puede presentar un conflicto entre las denominaciones geográficas y las marcas<sup>139</sup> con el fin de evitar que concurren en el mercado dos signos

136 *Vid.* apdo. nº 73 y ss. de la STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/95, Bélgica contra Reino de España.

137 *Vid.* Cdo. (5) del Reglamento 607/2009

138 De acuerdo con este principio, el signo que está protegido primero toma precedencia sobre cualquier otro signo conflictivo subsecuente. Esto implica que el primero en ser registrado o usado mantiene el derecho exclusivo. La exclusividad del derecho prioritario es el mecanismo de solución prevalente en todos los sistemas de protección de las indicaciones geográficas a través de marcas colectivas o certificadas, por ejemplo en los Estados Unidos o Canadá. También hay varias organizaciones internacionales como la Internacional Trademark Association (INTA) o la International Vine and Wine Office (OIV) que mantienen que el principio de primero en el tiempo es la resolución más adecuada para conflictos entre indicaciones geográficas y las marcas. *Vid.* Resinek, N. "Geographical Indications and Trade Marks: Coexistence or "first in time, first in right" principle?, EIPR, vol. 27, noviembre 2007, p. 446 y ss.

139 *Vid.* artículo 14 del Reglamento 510/2006 y artículo 118 *terdecies* del Reglamento 491/2009.

geográficos confundibles en relación con productos idénticos o similares<sup>140</sup>. La protección de las denominaciones geográficas frente a las marcas sigue rigurosamente el principio de la especialidad<sup>141</sup>, con lo cual quedan apartados, para el supuesto de que se plantee un conflicto entre denominación geográfica registrada y marca, los supuestos referidos fuera del principio de la comparabilidad.

En general, ambos Reglamentos han trazado un doble nivel de protección de las denominaciones geográficas protegidas frente a las marcas, fundamentado en la "prioridad temporal" de uno u otro signo distintivo<sup>142</sup>. De esta forma, el artículo 14.1 del Reglamento 510/2006 y el artículo 118 *terdecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009 establecen una causa de denegación registral o de nulidad del registro practicado de las marcas solicitadas o registradas posteriormente a una fecha concreta, y el segundo párrafo (esto es el artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 y artículo 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009), contiene un nivel de protección que se manifiesta mucho más precario, puesto que lejos de establecer la exclusión registral de las marcas contempla la coexistencia de las mismas con las denominaciones geográficas protegidas. Se refiere a las marcas solicitadas, registradas o meramente usadas en una fecha anterior a la de referencia. De ahí que se pueda afirmar que el legislador comunitario ha establecido un doble estándar de protección de carácter

---

140 Los lineamientos generales sobre el tema pueden consultarse en Casado, A. "Las diferentes modalidades de protección de los signos geográficos en el Derecho Comunitario: coexistencia y conflictos entre marcas y denominaciones de origen" *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea*, B-89, 130, noviembre de 1993, pp. 13 ss., y B-90, 131, diciembre de 1993, pp. 5 y ss.

141 En el Reglamento 510/2006 el artículo 14.1 señala: "Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica se registre de acuerdo con el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión. Se anularán las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero"; y en el Reglamento 491/2009 el artículo 118 *terdecies*, apartado 1, por su parte, señala: "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". (subrayado nuestro). La propia Oficina Internacional de la OMPI, señaló en un documento público de 8 de junio de 2000 titulado «Posibles soluciones a los conflictos que puedan plantearse entre marcas e indicaciones geográficas y entre indicaciones geográficas homónimas», distribuido con motivo de la quinta sesión del Comité permanente del Derecho de marcas, de dibujos y modelos industriales y de indicaciones geográficas, lo siguiente: "Los usuarios legítimos de las indicaciones geográficas pueden impedir que terceras personas utilicen dicha indicación geográfica si los productos a los que se aplica la indicación geográfica no tienen el origen geográfico indicado. Al igual que las marcas, las indicaciones geográficas están sujetas a los principios de "especialidad", es decir, están protegidas únicamente para el tipo de productos para los que se utilizan realmente, y "territorialidad", a saber, están protegidas únicamente en un territorio determinado y están sujetas a las leyes y normas aplicables en dicho territorio. En el caso de las indicaciones geográficas que gozan de notoriedad se hace excepción al principio de la especialidad. Actualmente, los tratados administrados por la OMPI o el Acuerdo sobre los ADPIC no reconocen la posibilidad de otorgar mayor protección a esta categoría particular de indicaciones geográficas". Vid. apartado 20 del documento SCT/5/3 OMPI en la página web [http://www.wipo.int/meetings/es/doc\\_details.jsp?doc\\_id=1410](http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=1410).

142 Vid. Martínez, A. *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, ed. Atelier, Barcelona, 2008, p. 115 y ss.

progresivo que consiste en la prioridad de la denominación protegida frente a la marca o en la coexistencia limitada de los signos en conflicto, cuya eficacia depende de la prioridad temporal de los signos distintivos concurrentes, de donde resalta la importancia de concretar las fechas de tutela de uno u otro signo, pues ello constituye la circunstancia determinante para activar bien el primero, o bien, el segundo párrafo de los referidos artículos. El primer supuesto confiere prioridad a las denominaciones geográficas registradas sobre marcas confundibles que pretendan posteriormente inscribirse; y si se trata del segundo supuesto, es decir, si la marca ya se encontraba registrada o su uso era anterior al de la protección de la denominación geográfica, los dos derechos coexisten, salvo que se trate de marcas notorias o renombradas<sup>143</sup>.

### 1. Primer supuesto: Protección de la Denominación geográfica prioritaria frente a la marca posterior

La tutela de la denominación geográfica protegida de carácter prioritario se encuentra en los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009. En estos preceptos se exige el cumplimiento cumulativo de cuatro condiciones: (i) la existencia de una denominación geográfica registrada, (ii) la solicitud de registro de una marca incurra en alguna de las situaciones del artículo 13 en el caso del Reglamento 510/2006<sup>144</sup>, o en alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 118 *quaterdecies* en el caso del Reglamento 491/2009<sup>145</sup> (iii) la solicitud de la citada marca para

---

143 *Vid. supra* p. 19

144 A este respecto hay que señalar que el legislador comunitario se refiere a los supuestos de tutela planteados en el artículo 13.1 del Reglamento 510/2006 que señala: "1. Las denominaciones registradas estarán protegidas contra: a) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida; b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar; c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen; d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

145 En este punto se hace referencia al artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009 que fundamentalmente recoge los mismos supuestos del artículo 13.1 del Reglamento 510/2006, cuando señala: "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, se protegerán 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".

diferenciar productos pertenecientes a la misma clase que los productos diferenciados por la denominación geográfica protegida y (iv) la presentación de la solicitud marcaría en un momento posterior a la fecha de referencia que viene representada por aquélla de presentación de la solicitud de registro de la denominación geográfica protegida en la Comisión. De esta forma, el registro de una denominación geográfica, hecho de conformidad con los citados Reglamentos impide el posterior registro de una marca idéntica o similar, por parte de un tercero, para identificar productos idénticos o similares a aquellos para los que se halla registrada la denominación geográfica<sup>146</sup>. Interesa destacar que la solicitud de la marca en cuestión debe incurrir en alguna de las circunstancias previstas en los artículos 13.1 del Reglamento 510/2006 o 118 *quaterdecies*, apartado 2, del Reglamento 491/2009, esto es, generación de riesgo de confusión, engaño, imitación, así como el aprovechamiento indebido de la eventual reputación de la denominación geográfica.

En aras de la protección prevista, el antedicho impedimento ha sido reproducido, como un motivo de denegación absoluto para el registro de marcas, en el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria en la letra k) del artículo 7.1 al establecer que se denegará el registro de las marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 2081/92 (hoy Reglamento 510/2006), cuando correspondan a una de las situaciones contempladas en el artículo 13 del citado Reglamento y relativas al mismo tipo de producto, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica<sup>147</sup>. Cualquier registro realizado en contravención con esta disposición se encuentra sujeto a nulidad.

Conforme a lo establecido en los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009, es menester que la marca en conflicto se refiera "a la misma clase de productos"<sup>148</sup> que los diferenciados por la denominación geográfica protegida. Esto pone al descubierto la posibilidad de que se permita el registro de productos similares<sup>149</sup>, en cuyo supuesto, el amparo de la protección se ha de llevar a

---

146 Del artículo 14.1 del Reglamento 510/2006, establece claramente que "...(omissis) se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a alguna de las situaciones mencionadas en el artículo 13 y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión...".

147 Para Martínez, A., *ob. cit.*, p. 129, "la reproducción ha sido en todo caso deficiente, al exigir, junto con el requisito apuntado que las marcas "...incluyan o...estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada..." Se trata de un requisito que, en nuestra opinión, restringe la amplia portada presentada por la norma como consecuencia de su remisión al artículo 13 del Reglamento 510/2006... (omissis), el artículo 13 no exigía en ningún caso que la estructura de la marca conflictiva incluyera o estuviera compuesta por la denominación geográfica oponente, bastando únicamente con que la conformación de aquélla permitiera al público de los consumidores una determinada conexión con ésta".

148 El artículo 118 *terdecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009 se refiere a "un producto perteneciente a una de las categorías enumeradas en el anexo XI *ter*", esto es, vino, vino de licor, vino espumoso, vino espumoso de calidad, vino espumoso aromático de calidad, vino de aguja, vino de aguja gasificado, mosto de uva parcialmente fermentado, vino de uvas pasificadas y vino de uvas sobremaduras.

149 *Vid.* Martínez, A., *ob. cit.*, p. 130, para quien "...la pertinencia a la misma clase de productos constituye un requisito que corre en contra de la protección de las denominaciones geográficas protegidas, al permitir implícitamente la

cabo sobre la base de las normas represoras de la competencia desleal, demostrando el aprovechamiento de la reputación ajena, la imitación, la confusión o el engaño.

Como ha quedado advertido, otro requisito que se exige para activar la peculiar protección de los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies* del Reglamento 491/2009 es la prioridad de la solicitud de registro de la denominación geográfica, por lo tanto, se requiere la presentación de la solicitud de registro de la marca en una fecha posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación geográfica protegida en la Comisión. Por ello es que con el fin de dejar constancia de este importante momento procesal, el legislador comunitario ha establecido en el segundo supuesto del artículo 6.1 del Reglamento 510/2006 la obligación de la Comisión de hacer pública mensualmente la lista de denominaciones para las que se le haya presentado una solicitud de registro, así como la fecha de tal presentación<sup>150</sup>. En el caso de la presentación de solicitudes para productos vinícolas, la obligación de publicar la solicitud tras su presentación también forma parte de la supervisión por parte de la Comisión, tal como lo establece el artículo 118 *octies* del Reglamento 491/2009<sup>151</sup>.

Si durante el examen registral se constata la presencia de las señaladas condiciones, la consecuencia jurídica es la denegación del acceso al registro, tal como lo establecen expresamente los artículos 14.1 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 1 del Reglamento 491/2009 cuando advierten que se denegaran o rechazaran las solicitudes de registro de marcas. Si la marca en cuestión lograra la inscripción registral, la parte *in fine* del párrafo primero de ambas normas establece como consecuencia jurídica la nulidad de la marca inscrita.

## 2. Segundo supuesto: Protección de la marca prioritaria frente a la denominación geográfica

Conjuntamente con la protección de la denominación geográfica prioritaria, el legislador comunitario prevé que, la marca registrada o adquirida mediante el uso de buena fe<sup>152</sup>, con anterioridad a la fecha de depósito de solicitud de registro de la denominación

---

inscripción registral de marcas geográficas que, incurriendo en alguna de las situaciones conflictivas y, por tanto, yuxtaponiéndose formalmente a la denominación geográfica concreta, se refieran a productos no pertenecientes a la misma clase como sucede, por ejemplo, con los productos similares".

150 Vid. artículo 6.1 del Reglamento 510/2006.

151 Vid. artículo 118 *octies* del Reglamento 491/2009 que establece: "1. La Comisión hará pública la fecha de presentación de la solicitud de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica. 2. La Comisión comprobará si las solicitudes de protección mencionadas en el artículo 118 *septies*, apartado 5, cumplen las condiciones establecidas en la presente subsección. 3. En caso de que la Comisión considere que se cumplen las condiciones establecidas en la presente subsección, publicará en el *Diario Oficial de la Unión Europea* el documento único mencionado en el artículo 118 *quater*, apartado 1, letra d), y la referencia de la publicación del pliego de condiciones del producto a que se refiere el artículo 118 *septies*, apartado 5. En caso contrario, la Comisión decidirá rechazar la solicitud con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 195, apartado 4".

152 Para valorar el criterio de la buena fe en el registro de la marcas, debe tenerse en consideración si el titular tomó todas las medidas razonables en el momento del registro para cerciorarse de que el uso de la marca era compatible con la legislación nacional en vigor y cualquier norma internacional aplicable. Vid. Cortés, M. *ob. cit.*, p. 441. Asimismo, *vid.* STJCE, Asunto C-87/97, Gorgonzola, de fecha 4 de mayo de 1999, Rec I-01301.

geográfica o antes de su protección en el país de origen, pueda seguir siendo utilizada, siempre que la referida marca no se encuentre incurso en alguna causa de nulidad o caducidad establecida en la Directiva de marcas o en el Reglamento de la marca comunitaria<sup>153</sup>. Es decir, el legislador comunitario diseñó una norma destinada a dirimir los conflictos surgidos entre el monopolio derivado de la inscripción registral de la marca en el Registro comunitario, o de su uso, y los derechos de terceros sobre las denominaciones geográficas. Esto incluye las marcas geográficas adoptadas en momentos anteriores a la inscripción registral de la denominación geográfica concreta. Asimismo, se ha de destacar que aunque el legislador comunitario pretende con esta normativa dar un trato paritario a los conflictos que puedan surgir entre marcas solicitadas o efectivamente registradas y aquellas adquiridas mediante un uso continuado en el tráfico económico, se aprecia en el artículo 7. 3) c) del Reglamento 510/2006 que la facultad de oposición está reservada a las marcas inscritas<sup>154</sup>.

Pues bien, ante este estado de cosas, la consecuencia jurídica establecida por el legislador comunitario es la aplicación del principio de coexistencia. Ahora bien del análisis sistemático de los Reglamentos 510/2006 y 491/2009, se desprende que la tutela exclusiva de la marca prioritaria se basa en la posición comercial que posea<sup>155</sup>. De modo tal que si no existe una fuerte posición comercial por parte de la marca comercial precedente la protección se traduce en la coexistencia de la marca prioritaria con la denominación geográfica, tal como lo prevén los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009.

En el artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 se señala que el uso que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13 del Reglamento 510/2006, de una

---

153 El artículo 14.2 del Reglamento 510/2006 señala: "De conformidad con el Derecho comunitario, el uso, que corresponda a alguna de las situaciones contempladas en el artículo 13, de una marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria", y por su parte el artículo 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009 señala: "Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 118 *duodecies*, apartado 2, una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas o en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En tales casos, se permitirá la utilización de la denominación de origen o la indicación geográfica junto con la de las marcas registradas pertinentes".

154 *Vid.* artículo 7.3. del Reglamento 510/2006 que señala: "Solo serán admisibles las declaraciones de oposición recibidas por la Comisión en el plazo fijado en el apartado 1 y que: c) demuestren que el registro del nombre propuesto pondría en peligro la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca registrada o la existencia de productos que se hayan estado comercializando legalmente durante al menos los cinco años anteriores a la fecha de publicación prevista en el artículo 6, apartado 2..." *Vid.* también Martínez, A., *ob. cit.*, p. 143.

155 *Vid.* Martínez, A., *ob. cit.*, p. 138

marca solicitada, registrada o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, adquirida mediante el uso de buena fe en el territorio comunitario, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el país de origen, o bien, antes del 1 de enero de 1996, podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. En relación con el término "buena fe", el Reglamento 510/2006 no facilita una definición de lo que debe entenderse por ella. Este término bien podría referirse al desconocimiento por parte de los titulares de la marca de la existencia de una región geográfica denominada con el nombre de la marca<sup>156</sup>, o bien podría interpretarse como el desconocimiento por parte de los titulares de la marca de la existencia de una indicación geográfica existente para designar los productos en conflicto<sup>157</sup>.

Por su parte el Reglamento 491/2009 señala en su artículo 118 *terdecies*, apartado 2 que una marca cuya utilización corresponda a una de las situaciones mencionadas en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2, y que se haya solicitado, registrado o, en los casos en que así lo permita la legislación aplicable, establecido mediante el uso en el territorio comunitario antes de la fecha de presentación en la Comisión de la solicitud de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, podrá seguir utilizándose o renovándose no obstante la protección de la denominación de origen o la indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la primera Directiva 89/104/

---

156 En este supuesto se puede citar el caso de la marca "Torres". En este caso, la validez de la marca registrada "Torres" para vinos producidos por la familia Torres Vendrell en España, fue puesta en peligro a principio de los años 90 por el registro de "Torres" y "Torres Vedras" como indicaciones geográficas para vinos producidos en la región Torres Vedras que es un valle al norte de Lisboa. El vino Torres de España tiene una larga tradición así como una reputación internacional, y está registrado como una marca en muchos países, en algunos desde comienzo del siglo XX. (Una referencia histórica sobre la marca puede verse en el Doc. OMPI/GEO/MVD/01/3). Sin embargo, bajo el Reglamento 2392/89 (hoy derogado por el Reglamento 479/2008) el registro de Torres como indicación geográfica se habría apropiado del uso de la marca española renombrada "Torres" para productos vinícolas. La aparente inequidad de esta situación llevó a una enmienda del Reglamento, en la cual la coexistencia de las indicaciones geográficas y las marcas con nombres similares era permitida bajo ciertas condiciones. Con todo, como el vino Torres de Portugal tiene una calidad mucho más baja que el de España, puede ser discutido que la coexistencia de los dos signos resulte en la dilución y así devaluación de la marca registrada, puesto que los consumidores pueden probablemente confundir el vino portugués con el vino español. Vid. Resinek, N. "Geographical indications and Trademarks: Coexistence or "First in time, first in right" principle", EIPR, vol. 29, noviembre 2007, p. 449.

157 Vid. Martínez, A., *ob. cit.*, pp. 44-145, para quien "...(*omissis*) la buena fe debe ser interpretada como el desconocimiento de un estado de cosas". De ahí que su existencia pueda desvirtuarse cuando se pruebe que, en atención a las circunstancias de hecho que rodeen el caso concreto, "conocía o era imposible que desconociera no sólo la incoación del proceso de inscripción de las denominaciones geográficas sino también la mera decisión de iniciarlo por parte de los operadores económicos radicados en la zona delimitada por la denominación geográfica". Sobre este aspecto se ha de destacar también la STJCE, Asunto C-87/97, "Gorgonzola", *cit. supra*. nota al pie nº 58, parágrafo 35, donde se señala: "El concepto de buena fe que figura en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento nº 2081/92 debe ser considerado teniendo en cuenta la totalidad de la legislación, nacional e internacional, aplicable en el momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca. En efecto, el titular de la marca no puede beneficiarse, en principio, de una presunción de buena fe si las disposiciones que entonces se hallaban en vigor se oponían claramente a que su solicitud pudiera ser legalmente acogida".

CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

De estas normas se deriva que dos son las condiciones que tienen que concurrir para que se produzca la coexistencia: a) la existencia de una marca solicitada, registrada o adquirida mediante el uso (de buena fe)<sup>158</sup>, que incurra en alguna de las situaciones previstas en el artículo 13 en el caso del Reglamento 510/2006 o en el artículo 118 *quaterdecies*, apartado 2 en el caso del Reglamento 491/2009, y b) su adquisición bien antes de la fecha de protección o de solicitud de protección de la denominación de origen; o bien, antes del 1 de enero de 1996, para el caso de las denominaciones agrícolas o alimenticias.

En el supuesto de hecho recogido en los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009, para que el principio de coexistencia rijan las relaciones entre las marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se exige que la marca se haya registrado o usado (de buena fe), no esté compuesta exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar el origen geográfico de los productos<sup>159</sup> y no induzca a error sobre el origen de los productos<sup>160</sup>.

De esta forma si la marca no incurre en las causales de nulidad o caducidad establecidas en la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas o en el Reglamento n° 40/94 del Consejo sobre marca comunitaria, podrá continuar su uso<sup>161</sup>, con lo cual ambos signos distintivos están condenados a convivir en el mercado. De ahí que el titular de la marca no pueda solicitar la nulidad registral de la denominación geográfica ni ejecutar su derecho de exclusión contra la utilización de ésta, y por otro lado los titulares de la denominación geográfica tampoco pueden oponer su *ius prohibendi* frente a la marca, esto es, como señala la norma, "podrá proseguirse aun cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica".

La coexistencia, como consecuencia jurídica de la aplicación de los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009, tiene por efecto impedir los reproches de deslealtad que se deriven de situaciones de riesgo de confusión, en-

---

158 El artículo 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 419/2009 omite la expresión "de buena fe" para calificar el uso de la marca prioritaria.

159 Vid. artículo 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, que prevé la prohibición de registrar como marcas los signos compuestos exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar en el mercado el origen de los productos.

160 Vid. artículos 3.1.g) y 12.2.b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, relativo, el primero a la prohibición de registrar como marcas los signos que puedan inducir a error al consumidor sobre el origen de los productos, y el segundo, a la caducidad de la marca cuando, como consecuencia de su uso, la misma es susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del origen geográfico del producto.

161 De esta forma el legislador comunitario intenta implementar el contenido del artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando señala que las medidas adoptadas en protección de una denominación geográfica 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.



gaño o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Toda vez que esto resulta desafortunado para el tráfico económico, el legislador comunitario condicionó la citada coexistencia a que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas en la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, o en el Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. De esta forma, la marca prioritaria queda sujeta a una revisión (a posteriori) de su validez que se produce con ocasión del registro de una denominación geográfica posterior, es decir, revisar si la marca prioritaria (anterior), como consecuencia de la inscripción registral de la denominación geográfica, incurre en alguna de las causas de nulidad o caducidad insertas en el Derecho Comunitario. Este inciso parece ser innecesario toda vez que cualquier marca que esté sujeta a las causas de nulidad y caducidad deja de estar protegida, lo que trae como consecuencia el fin de la convivencia o coexistencia. Por ello hay que señalar que la aplicación de los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009 presuponen la existencia de una marca previa presuntamente válida y no incurso en ninguna causa de nulidad o caducidad, porque en este último caso, la solución sería una obviedad.

En todo caso la nulidad procederá cuando la marca en cuestión haya podido acceder a la inscripción registral, obviándose la causa que lo impedía al momento de su presentación, infringiendo de este modo, alguna condición para su validez. De ahí que, en el momento de la presentación de la solicitud de la denominación geográfica, la marca registrada o usada de buena fe antes de la presentación de la solicitud de la denominación geográfica es sometida a un reexamen. El enjuiciamiento sobre la existencia de una causa que dé lugar a la nulidad se deberá retrotraer a la fecha de presentación de la solicitud de inscripción de la marca. Siendo ello así, declarar la nulidad por circunstancias no presentes en la fecha de solicitud de la marca registrada, concretamente por la presentación de la solicitud de una denominación geográfica, tal como lo prevén los artículos 14.2 del Reglamento 510/2006 y 118 *terdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009 no parece del todo viable<sup>162</sup>.

En otro orden, la referencia a las causas de caducidad podría recaer en las letras b) del 12.2) de la Directiva de Marcas<sup>163</sup> y c) del artículo 50.1 del Reglamento de la Marca Comunitaria<sup>164</sup>. Sin embargo, esta normativa exige una relación de causalidad entre el sobrevenido carácter engañoso del signo y su utilización en el mercado (por el titular o por un

---

162 *Vid.* Martínez, A., *ob. cit.*, p. 151.

163 *Vid.* Artículo 12.2. b) de la Directiva de marcas, señala: "Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro: b) a consecuencia de que el uso realizado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que esté registrada".

164 *Vid.* Artículo 50.1.c) del Reglamento de la marca comunitaria, Causas de caducidad, que señala: "1. Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: ... c) si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios".

tercero con su consentimiento), situación que no ocurre en el presente caso. En el supuesto planteado por los Reglamentos 510/2006 y 491/2009, el engaño en el mercado deriva de un hecho ajeno a la conducta del titular marcario, concretamente deriva de la inscripción por parte de un tercero de la denominación geográfica en el registro comunitario. Ahora bien, si el titular de la marca desarrollara, aprovechando la coexistencia, estrategias de mercado que incentivarán el riesgo de engaño o de confusión en el público de los consumidores, entonces es probable que pudiera aplicarse la normativa relativa a la caducidad<sup>165</sup>, y además sería posible recurrir a las normas represoras contra la competencia desleal.

De esta forma, las relaciones entre marcas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, en caso de infracción de una marca contra los artículos 13 del Reglamento 510/2006 y 118 *quaterdecies*, apartado 2 del Reglamento 491/2009, se reglamentó de manera detallada en una combinación entre los principios de prioridad y de coexistencia. La primera pauta que se establece es que la denominación geográfica con prioridad cronológica se impone, -sin requerirse la existencia de un riesgo de engaño-, frente a una marca que vaya a ser solicitada posteriormente; esta última no se podrá registrar, y si se registra estará sujeta a nulidad<sup>166</sup>. La segunda pauta, en cambio, establece que existe en principio, coexistencia con la marca no engañosa con prioridad cronológica, es decir, se indica la coexistencia de la marca con la denominación geográfica registrada con posterioridad<sup>167</sup>.

No obstante, la aplicación de esta normativa de meridiana claridad, en ciertos sectores, la existencia de marcas y denominaciones geográficas, destinadas a distinguir productos iguales, ha traído algunos conflictos de intereses en el curso de la aplicación del Reglamento 2081/92. El asunto *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. contra Putsch GmbH*<sup>168</sup> relativo a marcas y denominaciones de origen para el sector de las "aguas minerales"<sup>169</sup>, permite ilustrarlo. El asunto se refería al uso de las palabras "Kerry Spring" sobre botellas de agua mineral, las cuales podían estar en conflicto con la marca "Gerri" para los productos de la misma descripción. El demandado sostuvo que la prominente exhibición de "Kerry Spring" en el producto estaba justificada bajo artículo 6.b) de la Directiva armonizada<sup>170</sup>,

165 *Vid.* también Martínez, A., *ob. cit.*, p. 153.

166 Se aplica el adagio latino "prior tempore, potius in jus".

167 *Vid.* artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

168 *Vid.* STJCE asunto C-100/02, de 7 de enero de 2004, en [www.curia.eu](http://www.curia.eu)

169 Las aguas minerales y las aguas de manantial ya son objeto de la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales. Hoy día, las aguas minerales ya no son inscribibles como denominaciones geográficas bajo el Reglamento 2081/92 y los viejos registros son solamente válidos hasta 2013. *Vid.* Reglamento (CE) No 692/2003 del Consejo de 8 de abril de 2003 por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Sin embargo, hay una disposición por un período transitorio de diez años de evitar cualquier lesión a las aguas que ya habían sido registradas. *Vid.* Evans, G. y Blakeney, M., *ob. cit.*, p. 594, para quienes: "The decision to withdraw mineral waters was undoubtedly made in view of the likelihood of consumer confusion as a result of the application of the principle of co-existence between the two sets of rights, as provided in Articles 13(5) and 14(2) of the original Regulation".

170 *Vid.* Artículo 6.1.b) de la Primera Directiva del Consejo 89/104/EEC de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, que señala: "Artículo 6. 1.b) El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: b)

puesto que el agua provenía de una fuente en el condado Kerry, Irlanda. El Tribunal Supremo federal alemán (Bundesgerichtshof), mediante resolución de 7 de febrero de 2002, decidió suspender el procedimiento y planteó al TJCE cuestiones prejudiciales destinadas a dilucidar si el artículo 6.1.b), de la Directiva sobre marcas, ¿es aplicable si un tercero utiliza con carácter de marca las indicaciones mencionadas en esta disposición?, y en caso de respuesta afirmativa sobre la utilización con carácter de marca, ¿es una circunstancia que debe tenerse en cuenta en el marco de la ponderación, que exige el artículo 6.1, *in fine*, de la Primera Directiva sobre marcas, con respecto al criterio de la conformidad con las "prácticas leales en materia industrial o comercial"?

Por su parte, el TJCE concluyó que el artículo 6.1.b) no distingue entre los posibles usos de las indicaciones a las cuales se refiere. La única prueba en el artículo es si la indicación de origen geográfico es utilizada de acuerdo con las prácticas honestas en las materias industriales o comerciales, equiparándola a un deber para actuar lealmente en lo referente a los intereses legítimos del titular de la marca registrada. Así, el simple hecho de que exista un riesgo de confusión entre una marca denominativa registrada en un Estado miembro y una indicación de origen geográfico de otro Estado miembro es insuficiente para concluir que el uso de esa indicación en el curso de comercio no está de acuerdo con prácticas honestas<sup>171</sup>.

Como resultado de lo que precede, la marca registrada y la indicación geográfica deben coexistir de manera que donde se alegue la infracción de la marca porque se utiliza para indicar el origen geográfico de las mercancías en cuestión, la capacidad de escapar a la responsabilidad por la infracción depende de si el uso está de acuerdo con "prácticas honestas" en la materia industrial o comercial y de si la indicación no se está utilizando como marca<sup>172</sup>. En el asunto "CE - Indicaciones Geográficas", reclamación presentada ante la OMC, la naturaleza persuasiva del razonamiento del TJCE es evidente en la interpretación que hace

---

de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos...(*omissis*) siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial". (subrayado nuestro).

171 La Sentencia del TJCE se resume así: "El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que, cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación, en el tráfico económico, del origen geográfico de un producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en virtud del artículo 5 de la Directiva 89/104, si el citado uso no se realiza conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. A este respecto, corresponde al órgano jurisdiccional nacional efectuar una apreciación global de todas las circunstancias del caso".

172 A través de esta delimitación se niega el carácter absoluto del derecho de exclusiva reconocido al titular registral de una marca geográfica, y se reconoce a los terceros la facultad de usar las indicaciones geográficas descriptivas, siempre que la utilicen conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial (*Vid.* artículos 6.1.b) y 15.2 Directiva de Marcas). Sobre la base de esta normativa los empresarios autorizados para utilizar la denominación geográfica protegida quedan legitimados para utilizarla sin interferir con la marca prioritaria. *Vid.* Martínez, A. "La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante las marcas registradas", Noticias de la Unión Europea, nº 219, abril, 2003, p. 35. 27-36, quien presenta la aplicación de estas normas como una propuesta para paliar los efectos negativos de la coexistencia y conseguir la transparencia del mercado.

el Grupo Especial de la OMC sobre la correlación entre marcas registradas e indicaciones geográficas, según los términos del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>173</sup>.

## VIII. NORMAS REPRESORAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y EL PRINCIPIO DE PRIMERO EN EL TIEMPO APLICADO A LAS INDICACIONES PRIORITARIAS Y MARCAS PRIORITARIAS

Bajo la normativa represora de la competencia desleal es posible proteger a las indicaciones geográficas contra actos comerciales ilícitos, tales como alegaciones falsas o engañosas en el tráfico comercial, aprovechamiento de la reputación, riesgo de confusión, etc. Ahora bien, la protección que dispensa la competencia desleal existe con independencia de que se aplique a la indicación geográfica el principio de primero en el tiempo por efecto del registro, o de que la indicación geográfica haya sido simplemente usada en el tráfico comercial para distinguir un producto específico. Con todo, en este último supuesto, es inevitable que surja incertidumbre en relación a la extensión del área que cubre la indicación geográfica, así como cuáles son los productores que tienen derecho a su utilización y cuáles son las condiciones a las que queda sometida la producción del producto. Por lo tanto, resulta obvio que para que el principio de primero en el tiempo sea aplicable a la indicación geográfica y se constituya un derecho de prioridad a su favor, indefectiblemente ha de registrarse.

Como se ha advertido, en el primer supuesto recogido por los artículos 14 del Reglamento 510/2006 y 118 *decies* del Reglamento 491/2009, es decir, el caso de la indicación geográfica prioritaria, la consecuencia de la aplicación del principio primero en el tiempo es la exclusión del registro de la marca geográfica para los mismos productos. Pues bien, en este concreto supuesto, las normas represoras de la competencia desleal sólo se activarán en el caso de que el titular de la marca geográfica no registrada para los mismos productos, consiga el registro para productos similares y se aproveche indebidamente de la reputación de la denominación geográfica registrada, o de que genere confusión o engaño.

De otra parte, en el segundo supuesto, es decir, en el caso de la existencia de una marca prioritaria (solicitada, registrada o adquirida por el uso de buena fe), en cuyo caso la coexistencia es la consecuencia jurídica adoptada por el legislador comunitario, las normas represoras de la competencia desleal no pueden activarse a fin de impedir los reproches de deslealtad que se deriven por el riesgo de confusión, engaño o aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Con todo, como ha quedado apuntado, sólo ante el supuesto de que el titular de la marca prioritaria desarrollara, aprovechando la coexistencia, estrategias de mercado que incentivarán el riesgo de engaño, de confusión en el público de los consumidores, o de aprovechamiento de la reputación de la denominación geográfica, podría activarse la normativa represora de la competencia desleal.

---

173 *Vid.* Documento "Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios". Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial. Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005.

Ya se ha dicho que el reconocimiento de un derecho previo sobre la denominación geográfica conlleva la prohibición de la utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación, así como la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el verdadero origen del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de vocablos deslocalizadores o rectificadores, así como la utilización de cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, o en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen, y por último cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto. Pues bien, ante el reconocimiento de la coexistencia como principio para dirimir el conflicto entre la marca geográfica de buena fe prioritaria y la denominación geográfica posterior, las facultades del *ius prohibendi* del titular de la denominación geográfica quedan suspendidas. Lo que si debe quedar claro es que en el caso de conflicto entre marcas prioritarias y denominaciones geográficas, la coexistencia ha de organizarse en el mercado en condiciones que no den lugar a situaciones de confusión o de engaño sobre el origen de los productos, tanto para los operadores comerciales como para los consumidores. En este sentido, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé la coexistencia de la marca y la denominación geográfica mientras que la marca no contenga una indicación engañosa<sup>174</sup> o falsa<sup>175</sup>.

## IX. COEXISTENCIA DE DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS (UNA REGISTRADA Y OTRA NO)

El Reglamento 510/2006 faculta a la Comisión para autorizar la coexistencia de una denominación geográfica registrada y una denominación geográfica no registrada que designe un lugar de un Estado miembro o de un tercer país y que sea idéntica a la denominación registrada. A los fines de otorgar la respectiva autorización de coexistencia se exige que la denominación idéntica no registrada se haya utilizado legalmente durante al menos los veinticinco años anteriores al 24 de julio de 1993, basándose en usos leales y reiterados; que se demuestre que esa utilización no ha tenido por objeto aprovecharse en ningún momento de la reputación de la denominación registrada, que no ha inducido ni

---

174 *Vid.* artículo 22.3 del Acuerdo sobre los ADPIC. *Vid.* Addor, F. y Grazoli, A. "Geographical indications beyond wines and spirits, A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/Trips Agreement", *The journal of world intellectual property*, Geneva, noviembre, 2002, vol. 5, nº 6.), p. 881, quienes señalan que la protección general otorgada a las indicaciones geográficas en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC representa un gran número de inconvenientes puesto que frente a los productores que utilizan una indicación geográfica con el ánimo de aprovechar la reputación de los productos procedentes de dicho origen sólo se puede invocar la citada protección si el público está siendo engañado con dicho uso ilegítimo o si se constituye dicho uso en un acto de competencia desleal. (traducción nuestra).

175 *Vid.* artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

puede inducir al consumidor a error en cuanto al verdadero origen del producto y que el problema planteado por la denominación idéntica se haya señalado antes del registro de la denominación. La autorización de utilización de la denominación geográfica no registrada de que se trate solo se consentirá si en la etiqueta aparece indicado clara y visiblemente el país de origen. En ningún caso podrá autorizarse la coexistencia por un plazo superior a quince (15) años, período después del cual la denominación no registrada no podrá seguir utilizándose<sup>176</sup>.

## **X. REGLAMENTO (CE) 110/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE ENERO DE 2008 RELATIVO A LA DEFINICIÓN, DESIGNACIÓN, PRESENTACIÓN, ETIQUETADO Y PROTECCIÓN DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS**

### **1. Introducción**

La primera legislación comunitaria que amparó las bebidas espirituosas fue aprobada en 1989 a través del Reglamento (CEE) n° 1576/89 por el que se establecieron las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas<sup>177</sup> (en adelante Reglamento 1576/89). De esta forma, la ordenación y la armonización comunitaria en este sector buscaba preservar un cierto nivel cualitativo para estos productos mediante la definición de los productos, teniendo en cuenta los usos tradicionales que sustentaban esta fama.

Ahora bien, en la necesidad de precisar nuevas normas que permitieran alcanzar un nivel elevado de protección de los consumidores, evitar las prácticas engañosas, conseguir la transparencia del mercado y la competencia leal, la Comunidad Europea adoptó un nuevo Reglamento que contiene una política para las bebidas espirituosas bien definida y basada en tres categorías de productos fundamentadas en las definiciones actuales de productos. De igual manera, ha incluido los requisitos de la OMC y del Acuerdo sobre los ADPIC<sup>178</sup> para salvaguardar la protección de las indicaciones geográficas de determinadas bebidas espirituosas de la Comunidad Europea en el mercado mundial, a la vez que toma en consideración los métodos tradicionales de producción y la innovación tecnológica, en los supuestos en que ésta ayude a mejorar la calidad, sin afectar al carácter tradicional de las bebidas espirituosas de que se trate<sup>179</sup>.

La finalidad del nuevo Reglamento (CE) 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas<sup>180</sup> (en adelante Reglamento 110/2008) es ordenar y preservar un mercado importante para la agricultura comunitaria,

---

176 *Vid.* artículo 13.4 del Reglamento 510/2006.

177 *Vid.* DOCE L 160 de 12 de junio de 1989, p. 1.

178 *Vid.* Cdo. (13) del Reglamento 110/2008

179 *Vid.* Cdo. (1) del Reglamento 110/2008.

180 *Vid.* DOCE L 39/16 de 13 de febrero de 2008.

cual es el de las "bebidas espirituosas" cuya actividad se debe, en buena medida, al renombre que estos productos han obtenido, a través de años de tradición, en la Comunidad y en el mercado mundial. Hoy en día, el sector de las bebidas espirituosas es importante no solo para los productores y para el sector agrícola de la Comunidad, sino también para los consumidores; por tales motivos las medidas aplicables aportan un elevado nivel de protección, y están destinadas a ofrecer una mayor transparencia del mercado, a evitar las prácticas engañosas, y en fin, a evitar la competencia desleal. Por otra parte, la normativa persigue tutelar el renombre que las bebidas espirituosas comunitarias han alcanzado en el mercado comunitario y en el mundial, teniendo en cuenta los métodos tradicionales de fabricación de las bebidas espirituosas, así como la creciente demanda de protección e información de los consumidores<sup>181</sup>.

El Reglamento 110/2008 se aplica a todas las bebidas espirituosas comercializadas en la Comunidad, bien hayan sido producidas en la Comunidad o bien en terceros países. También se aplica a las bebidas espirituosas producidas en la Comunidad para exportación, a fin de controlar la calidad y mantener el renombre de estas bebidas espirituosas en el mercado mundial. Asimismo, se encarga de la regulación del uso del alcohol etílico y de los destilados de origen agrícola en la producción de bebidas alcohólicas, y reglamenta la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de los productos alimenticios.

En razón de la importancia y complejidad del sector de las bebidas espirituosas, el Reglamento 110/2008 establece medidas específicas a fin de evitar el uso incorrecto de la denominación "bebida espirituosa" y de las denominaciones geográficas de bebidas espirituosas en productos que no se ajusten a las definiciones por él establecidas<sup>182</sup>. En relación a la protección de las indicaciones geográficas, y puesto que el Reglamento 510/2006, no se aplica a las bebidas espirituosas, el Reglamento 110/2008 recoge las normas de protección de las indicaciones geográficas que designan bebidas espirituosas. Es preciso *registrar las indicaciones geográficas que identifiquen a una bebida espirituosa* como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características de esa bebida espirituosa sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico<sup>183</sup>.

## 2. Alcance de la protección

El nuevo Reglamento 110/2008 otorga protección a las "bebidas espirituosas" así como a sus indicaciones geográficas, fijando normas de definición, designación, presentación y etiquetado de las mismas. El alcance de la protección abarca todas las bebidas espirituosas comercializadas en la Comunidad, bien sean producidas en la Comunidad o bien en terceros países, así como las que hayan sido producidas en la Comunidad y destinadas para

---

181 Vid. Cdo (2) del Reglamento 110/2008

182 Vid. Cdo (9) del Reglamento 110/2008.

183 Vid. Cdo (14) del Reglamento 110/2008.

la exportación. Asimismo, regula la utilización de alcohol etílico y/o destilados de origen agrícola en la producción de bebidas alcohólicas y la utilización de los nombres de las bebidas espirituosas en la presentación y etiquetado de los productos alimenticios<sup>184</sup>.

### *2.1. Definición de bebidas espirituosas*

El propio Reglamento 110/2008 define las "bebidas espirituosas", señalando que se trata de una bebida alcohólica, destinada al consumo humano, poseedora de unas cualidades organolépticas particulares, con un grado alcohólico mínimo de 15% vol. y producida, o bien directamente, mediante la destilación, en presencia o no de aromas, de productos fermentados de modo natural, y/o la maceración o procedimientos similares de materias primas vegetales en alcohol etílico de origen agrícola y/o destilados de origen agrícola, y/o las bebidas espirituosas en el sentido del presente Reglamento, y/o la adición de aromas, azúcares u otros productos edulcorantes enumerados en el punto 3 del anexo I y/u otros productos agrícolas y/o alimenticios al alcohol etílico de origen agrícola y/o a destilados de origen agrícola y/o a bebidas espirituosas según la definición del presente Reglamento, o bien por mezcla de una bebida espirituosa con uno o más de los siguientes productos: otras bebidas espirituosas, y/o alcohol etílico de origen agrícola o destilados de origen agrícola, y/u otras bebidas alcohólicas, y/o bebidas<sup>185</sup>.

Tras la delimitación de lo que debe entenderse por "bebidas espirituosas", el legislador comunitario determina su clasificación. En efecto, el Reglamento 110/2008 establece un sistema mediante el cual las bebidas espirituosas se clasifican en tres categorías según criterios bien definidos de producción y etiquetado: aguardientes, bebidas espirituosas especiales y otras bebidas espirituosas<sup>186</sup>.

### *2.2. Definición de Indicación geográfica*

Conjuntamente con la definición y clasificación de las bebidas espirituosas se establece lo que debe entenderse por "indicación geográfica" a los fines del Reglamento 110/2008, señalándose que "indicación geográfica" es "aquella que identifique a una bebida espirituosa como originaria del territorio de un país o de una región o localidad de ese territorio, si determinada calidad, reputación u otras características de la bebida espirituosa son imputables fundamentalmente a su origen geográfico"<sup>187</sup>. A este respecto, el Reglamento 110/2008

---

184 Vid. artículo 1.1 y 1.2 del Reglamento 110/2008.

185 Vid. artículo 2.1 del Reglamento 110/2008. Asimismo, vid. el anexo I del Reglamento, el cual recoge una serie de definiciones y de requisitos técnicos.

186 En el anexo I el legislador comunitario especifica 46 clases de aguardientes y bebidas espirituosas y aparte señala otras bebidas espirituosas, y, además, establece entre otros los métodos de elaboración, materia prima, graduación alcohólica, etc., que corresponde a cada tipo especificado.

187 Vid. artículo 15.1 del Reglamento 110/2008. Sobre este aspecto vid. Maroño, M. "La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea", ADI 29 (2008-2009), p. 730, quien señala: "En el nuevo RBE (Reglamento sobre bebidas espirituosas) se sigue acogiendo un concepto amplio de indicación geográfica de bebida espirituosa, que, por lo demás, coincide con el concepto de indicación geográfica contenido en el artículo 22.1 del Acuerdo ADPIC". (nota entre paréntesis es nuestra).



subordina la protección de estas indicaciones geográficas a un registro creado al efecto<sup>188</sup>. Para efectos de la solicitud de la indicación geográfica deberá presentarse un "expediente técnico" que establezca las especificaciones que la bebida espirituosa debe respetar<sup>189</sup>, y una vez registrada se acopiara en el Anexo III<sup>190</sup>, con la salvedad de que las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse en el Anexo III, entendiéndose que una denominación se ha convertido en genérica cuando la denominación de una bebida espirituosa, aunque esté relacionada con el lugar o la región en la que esta se producía o comercializaba originariamente, se haya convertido en la denominación común de la bebida espirituosa en la Comunidad<sup>191</sup>. De esta forma, se protege la función de asegurar la información al consumidor, en cuanto a la procedencia de la bebida espirituosa, caracterizada por las materias primas utilizadas y/o por los procesos particulares de su elaboración.

Las bebidas espirituosas podrán ser comercializadas según con las denominaciones de venta que correspondan a su categoría de acuerdo con lo establecido en el Anexo II del Reglamento 110/2008<sup>192</sup>, y podrán ser completadas o sustituidas por una de las indicaciones geográficas registradas en el Anexo III y de acuerdo con el Capítulo III o completadas por otra indicación geográfica, con arreglo a las disposiciones nacionales, siempre que no se induzca a error al consumidor<sup>193</sup>. Al mismo tiempo, se establece que las indicaciones geográficas registradas en el Anexo III solo podrán ser completadas: a) bien mediante términos que ya estén siendo utilizados el 20 de febrero de 2008 para las indicaciones geográficas contempladas en el artículo 20<sup>194</sup>; b) o bien de acuerdo con el expediente técnico pertinente contemplado en el artículo 17, apartado 1.

188 Artículo 17 del Reglamento 110/2008 Registro de indicaciones geográficas. 1. Las solicitudes de registro de una indicación geográfica en el anexo III deberán presentarse a la Comisión en una de las lenguas oficiales de la Unión Europea o ir acompañadas de una traducción a una de esas lenguas. Las solicitudes estarán debidamente motivadas e incluirán un expediente técnico que establezca las especificaciones que la bebida espirituosa debe respetar.

189 El artículo 17.4 del Reglamento 110/2008, señala expresamente que: "El expediente técnico mencionado en el apartado 1 incluirá como mínimo las siguientes especificaciones principales: a) la denominación y categoría de la bebida espirituosa, incluida la indicación geográfica; b) una designación de la bebida espirituosa que incluya las principales características físicas, químicas y/u organolépticas del producto, así como las características específicas de la bebida espirituosa en relación con la categoría pertinente; c) la definición del área geográfica en cuestión; d) la designación del método de obtención de la bebida espirituosa y, si procede, de los métodos locales cabaes y constantes; e) la explicación detallada que demuestre la relación con el entorno u origen geográfico; f) cualesquiera requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias, nacionales o regionales; g) el nombre y la dirección de contacto del solicitante; h) todo complemento a la indicación geográfica o toda norma específica de etiquetado, de acuerdo con el expediente técnico pertinente".

190 *Vid.* Artículo 15.2 del Reglamento 110/2008.

191 *Vid.* Artículo 15.3 del Reglamento 110/2008.

192 Las bebidas espirituosas que se ajusten a las especificaciones de los productos definidos en las categorías 1 a 46 del anexo II llevarán la denominación de venta allí asignada en su designación, presentación y etiquetado. Las bebidas espirituosas que se ajusten a la definición establecida en el artículo 2, pero que no cumplan los requisitos para su inclusión en las categorías 1 a 46 del anexo II, llevarán en su designación, presentación y etiquetado la denominación de venta "bebida espirituosa". Si una bebida espirituosa se ajusta a la definición de más de una categoría de bebida espirituosa del anexo II, podrá comercializarse bajo una o varias de las denominaciones enumeradas para esas categorías en el anexo II. *Vid.* artículo 9 del Reglamento 110/2008.

193 *Vid.* artículo 9.5 del Reglamento 110/2008.

194 El artículo 20 del Reglamento 110/2008 relativo a indicaciones geográficas establecidas, señala: "1. Los Estados

Asimismo se prevé que, no se designarán, presentarán o etiquetarán las bebidas alcohólicas que no se ajusten a alguna de las definiciones contenidas en las categorías 1 a 46 del anexo II que asocien palabras tales como "género", "tipo", "estilo", "elaborado", "aroma" u otros términos similares a alguna de las denominaciones de venta contempladas en el Reglamento y/o de las indicaciones geográficas registradas en el Anexo III<sup>195</sup>; ni se podrá sustituir la denominación de venta de una bebida espirituosa por una marca de fábrica, denominación comercial o de fantasía<sup>196</sup>.

### 2.3. *Ámbito de protección*

En punto a la protección dispensada a las bebidas espirituosas designadas a través de una indicación geográfica, la norma comunitaria impide cualquier práctica que pueda restar calidad o seguridad al producto final, o que pueda inducir a error al consumidor final respecto al producto que pretende consumir, de esta manera se establece un amplio *ius prohibendi* que impide todo uso comercial directo o indirecto en productos no cubiertos por el registro, en la medida en que estos sean comparables<sup>197</sup> a la bebida espirituosa registrada bajo esa indicación geográfica o que ese uso aproveche el renombre de la indicación geográfica registrada; asimismo, todo uso indebido, imitación o evocación, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de una mención tal como "género", "tipo", "estilo", "elaborado", "aroma" u otros términos similares<sup>198</sup>.

Por lo demás, las indicaciones geográficas registradas son protegidas contra cualquier otra indicación falsa o engañosa de la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales en la designación, presentación o etiquetado del producto que pudiera dar una impresión falsa sobre su origen; y por último, a modo de cláusula general se señala la prohibición de cualquier otra práctica que pudiera inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto<sup>199</sup>.

### 2.4. *Indicaciones Homónimas*

En relación a las indicaciones geográficas homónimas, el Reglamento 110/2008 prevé el registro de las mismas siempre que cumplan los requisitos establecidos, con la debida consideración al uso local y tradicional y el peligro real de confusión, en particular: los homónimos que induzcan a error al consumidor, haciéndole creer que los productos

---

miembros presentarán a la Comisión a más tardar el 20 de febrero de 2008, un expediente técnico, según lo previsto por el artículo 17, apartado 1, por cada indicación geográfica registrada en el anexo III el 20 de febrero de 2015. 2. Los Estados miembros velarán por que este expediente técnico sea de acceso público. 3. Cuando no se haya presentado un expediente técnico a la Comisión a más tardar el 20 de febrero de 2015, esta suprimirá la indicación geográfica correspondiente del anexo III con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 25, apartado 3".

195 *Vid.* artículo 9.7 del Reglamento 110/2008

196 *Vid.* artículo 9.8 del Reglamento 110/2008

197 Al igual que en el Reglamento 510/2006 rige el principio de la comparabilidad.

198 *Vid.* artículo 16 del Reglamento 110/2008.

199 *Vid.* idem

proceden de otro territorio no podrán registrarse, incluso cuando su nombre sea exacto en lo que se refiere a su formulación, con respecto al territorio, región o lugar de origen real de la bebida espirituosa en cuestión. De igual forma, se establece que el uso de indicaciones geográficas homónimas registradas estará sujeto a que exista una clara distinción en la práctica entre el homónimo registrado posteriormente y el nombre existente en el registro, teniendo en cuenta la necesidad de dar un trato equitativo a los productores y de no inducir a error al consumidor<sup>200</sup>.

### *2.5. Conflicto entre la indicación geográfica registrada que designe una bebida espirituosa y una marca*

El Reglamento 110/2008 también establece pautas para el caso de conflicto entre la indicación geográfica registrada que designe una bebida espirituosa y una marca<sup>201</sup>. A este respecto, se rechazará o invalidará el registro de marcas que incluyan o consistan de una indicación geográfica registrada en el Anexo III que identifique una bebida espirituosa, si su uso pudiera dar lugar a riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica registrada para designar la bebida espirituosa, o si puede constituir un aprovechamiento indebido o desleal del renombre, uso indebido, imitación o evocación de la indicación geográfica registrada para designar la bebida espirituosa, o pueda inducir a error a los consumidores<sup>202</sup>.

El Reglamento 110/2008 confiere prioridad a la indicación geográfica registrada para designar una bebida espirituosa sobre la marca confundible que pretenda posteriormente inscribirse, por lo tanto, el registro de una indicación geográfica para designar una bebida espirituosa, hecho de conformidad con el Reglamento 110/2008 impide el posterior registro de una marca idéntica o similar, por parte de un tercero, para identificar bebidas espirituosas para las que se halla registrada la indicación geográfica. Ahora bien, la marca registrada de buena fe o adquirida mediante el uso con anterioridad a la fecha de depósito de solicitud de registro de la indicación geográfica o antes de su protección en el país de origen, o bien antes del 1 de enero de 1996, podrá seguir siendo utilizada, siempre que la marca no se encuentre incurso en alguna causa de nulidad o caducidad establecida en la Directiva de marcas o en el Reglamento de la marca comunitaria<sup>203</sup>. Para que el principio de coexistencia rija las relaciones entre las marcas e indicaciones geográficas se exige que la marca se haya registrado de buena fe, no esté compuesta exclusivamente de indicaciones que sirvan para designar el origen geográfico de los productos y no induzca a error sobre el origen de los productos.

Por el contrario, la prioridad se invierte, en el sentido de que no se procederá al registro de una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y el lapso de tiempo en que se haya utilizado en la Comunidad, su registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto<sup>204</sup>.

200 Vid. artículo 19 del Reglamento 110/2008.

201 Vid. artículo 23 del Reglamento 110/2008.

202 Estas son las conductas contenidas en el ius prohibendi del artículo 16 del Reglamento 110/2008.

203 A este respecto se siguen idénticas pautas que en los Reglamentos 510/2006 y 479/2008.

204 Vid. Artículo 23.3 del Reglamento 110/2008.

## XI. CONCLUSIONES

La estructura general de los distintos Reglamentos encargados de la protección de las indicaciones de origen geográfico cumple con el objetivo de crear un acercamiento más uniforme de la legislación comunitaria al implementar un registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, lo que claramente redundará en beneficio de la competencia leal entre los productores que llevan este tipo de indicaciones y finalmente contribuye a conferir mayor credibilidad en los productos a los ojos de los consumidores. Sin embargo, no sólo el establecimiento del registro de las indicaciones de origen geográfico es determinante para garantizar un tratamiento más homogéneo en los diferentes países miembros de la Unión Europea, sino además la regulación de diversos aspectos trascendentales para una adecuada y efectiva protección tales como las denominaciones homónimas, los motivos de denegación de la protección, las denominaciones genéricas, la relación entre las marcas y las indicaciones de origen geográfico, las marcas notorias o renombradas, etc. Con todo, también hay que decir que aunque la regulación es bastante amplia, como se ha avisado, no por ello no deja algunos aspectos sin resolver, razón por la cual se ha recurrido en numerosas ocasiones al TJCE para dilucidar algunas cuestiones que no están claras en la referida legislación y que son aspectos más pragmáticos que van presentándose a medida que en el terreno práctico surge la posibilidad de identificar productos con el nombre del lugar de donde son oriundos. De todas maneras, como ha sido visto, la oscuridad o ambigüedad que en determinado aspecto desluzca a la normativa siempre podrá ser esclarecida recurriendo al TJCE.

Otro aspecto destacable es que la legislación europea va más allá de los compromisos asumidos por los Estados miembros de la Unión europea en los acuerdos internacionales relacionados con las indicaciones de origen geográfico, esto es, el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP), el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (ALDO), el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (AMIP) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). Esta es una de las razones que permite afirmar que la legislación europea en materia de tutela de las indicaciones de origen geográfico es una de las más avanzadas.

Asimismo, como seguramente ha quedado advertido, hoy día, a nivel comunitario el Reglamento 510/2006 establece un sistema de registro de las Denominaciones de origen y las Indicaciones Geográficas, el cual afina el sistema anterior, al permitir que nacionales de terceros Estados puedan solicitar el registro de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas directamente ante la Comisión, concediendo un plazo de seis (6) meses para que los terceros puedan oponerse a la solicitud de registro, pudiendo hacerlo tanto nacionales de la Comunidad Europea como nacionales de terceros que sean afectados por la solicitud. Por tanto en lo que respecta a la reclamación de la OMC, Europa ha puesto a punto su legislación sobre indicaciones geográficas.

## BIBLIOGRAFÍA

### A. Artículos y libros especializados

- Addor, F. y Grazoli, A. "Geographical indications beyond wines and spirits, A roadmap for a better protection for geographical indications in the WTO/Trips Agreement", *The journal of world intellectual property*, Geneva, noviembre, 2002, vol. 5, nº 6.), p. 881.
- Botana, M. Las denominaciones de origen, Tratado de Derecho Mercantil, (dirs. Olivencia, M., Fernández Novoa, C., y Jiménez de Parga, R.), vol. II, ed. Marcial Pons, 2001.
- Bourges, L. "Las denominaciones de origen comunitarias y la OMC: el nuevo Reglamento 510/2006", *Boletín del Centro Europeo para el Derecho del Consumo*, nº 118, 2006, pp. 3-4.
- Casado, A. "Las diferentes modalidades de protección de los signos geográficos en el Derecho Comunitario: coexistencia y conflictos entre marcas y denominaciones de origen" *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea*, B-89, 130, noviembre de 1993, pp. 13 ss., y B-90, 131, diciembre de 1993, pp. 5 y ss.
- Cortés, J. La protección de las Indicaciones Geográficas en el Comercio Internacional e Intracomunitario, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2003.
- Evans, G y Blakeney, M., "The protection of geographical indication after Doha: Quo vadis?", *Journal of International Economic Law* 9(3), 2006, p. 583.
- Fay, F., "EU System For Geographical Indications For Agricultural Products And Foodstuffs", Doc. WIPO/GEO/SOF/09/4, presentado en Worldwide Symposium On Geographical Indications, organizado por la OMPI y la Oficina de Patentes de la República de Bulgaria, Sofía, 10 al 12 de junio de 2009, p. 6.
- Fernández Novoa, C. La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos, ed. Tecnos, Madrid, 1970.
- Gómez, M. Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas, ed. Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 37.
- Lobato, M. "La protección de las denominaciones de origen. Estudio del Reglamento (CEE) 2081/92", en *Estudios de Derecho Mercantil, Obra colectiva Homenaje al Prof. Broseta Pont*, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 1991.
- Maroño, M. "El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimenticios". *ADI*, T 26 (2005-2006) p. 272.
- Maroño, M. "El Reglamento (CEE) número 2081/1992 del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios". *ADI*, T. XIV (1991-92), p. 794.
- Maroño, M., La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario, Madrid, Marcial Pons, 2002, p. 267.
- Maroño, M. "La nueva regulación comunitaria de las indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola", *ADI* nº 29, 2008-2009, pp. 287-316.
- Maroño, M. "La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea", *ADI* 29 (2008-2009), pp. 727-742.

Martínez de Velasco, J. Los usos jurídicos, Dilex, S.L., Madrid, 2008, p. 44.

Martínez, A. "La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante las marcas registradas", Noticias de la Unión Europea, nº 219, abril, 2003, p. 35. 27-36.

Martínez, A. La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos, ed. Atelier, Barcelona, 2008, p. 115 y ss.

Orozco, I. "Las denominaciones de origen en México", Actualidad Jurídica, nº 17, 2008, p. 391.

Resinek, N., Geographical indications and Trademarks: Coexistence or "First in time, first in right" principle, EIPR, vol. 29, noviembre 2007, p. 454.

Schiavone, E, "Indicaciones Geográficas", Derechos Intelectuales, nº 10, 2003, Editorial Astrea, Buenos Aires, p. 17.

Ulmer, E., Das recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der Europäisch Wirtschaftsgemeinschaft, vol. 1: Vergleichende Darstellung mit Vorschlägen zur Rechtsangleichung (1965), citado por Wadlow, C. "Unfair Competition in Community Law (part 1): The age of the "Classical Model", EIPR, vol. 28, nº 6, agosto 2006, p. 435.

Uría, R. y Menéndez, A. Curso de Derecho Mercantil I, Civitas, Madrid, p. 48.

## B. Documentos oficiales

Documento WT/DS174/17 de junio de 1999 Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios.

Documento WT/DS290/18 de 19 de agosto de 2003 Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia

Documento WT/DS290/R de 15 de marzo de 2005, Comunidades Europeas - protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios. Reclamación de Australia. Informe del Grupo Especial.

Documento OMC WT/DS174/R, de 15 de marzo de 2005. "Comunidades Europeas - Protección de las marcas de fábrica o de comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios". Reclamación de los Estados Unidos Informe del Grupo Especial.

Documento OMPI SCT/5/3

Documento OMPI/GEO/MVD/01/3).

## C. Tratados y Legislación

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de abril de 1994.

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional del 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

- Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos del 14 de abril de 1891, Acta revisada en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el 31 de octubre de 1958. Acta Adicional de Estocolmo del 14 de julio de 1967.
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, DOCE nº 109/29 del 6.5.2000.
- Reglamento (CE) nº 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) nº 1493/1999, (CE) nº 1782/2003, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) nº 2392/86 y (CE) nº 1493/1999, Vid. DOCE nº L 148/1 del 6.6.2008.
- Reglamento nº 510/2006, sobre la protección de Indicaciones Geográficas (IGP) y Denominaciones de Origen (DOP) para productos agrícolas y alimenticios. (DOCE nº L 93/12 de 31.3.2006).
- Reglamento (CE) nº 607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009 por el que se establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo en lo que atañe a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, a los términos tradicionales, al etiquetado y a la presentación de determinados productos vitivinícolas.
- Reglamento nº 2082/92 del Consejo del 14 de julio de 1992 relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios para los productos agrícolas y los productos alimenticios, DOCE nº L 208 de 24.07.1992, p. 0009-0014.
- Reglamento nº 1576/89 del 29 de mayo de 1989 por el que se establecen normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, DOCE nº L 105 de 25.4.1990, p. 9 (hoy Reglamento (CE) Nº 110/2008 del Parlamento europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) nº 1576/89 del Consejo, DOCE nº 39/16 de 13-2-2008).
- Reglamento (CE) nº 753/2002 de la Comisión de 29 de abril de 2002 que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas.
- Reglamento 1070/1999 de 25.5.1999, DOCE L 130/18.

#### D. Sentencias

- Auto de Primera instancia del Asunto T-109/97, Molkerei Großbraunschain GmbH y Bene Nahrungsmittel GmbH contra Comisión, de 15 de septiembre de 1998, concerniente a la Denominación de Origen "Altenburger Ziegenkäse".
- Northern Foods Plc v The Department For Environment, Food And Rural Affairs (2005) EWHC 2971.

- Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (Civil Division) (Reino Unido) el 29 de marzo de 2006 – *The Queen on the application of Northern Foods Plc/The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs* Parte coadyuvante: *The Melton Mowbray Pork Pie Association* Asunto C-169/06, DOCE C 121/9 de 20.5.2006.
- SARL de Ravil SARL v Bellon y el balneario de Biraghi, caso C-469/00
- STJCE Asunto "Epoisses", C-129/97 y C-130/97, de fecha 09 de junio de 1998.
- STJCE Asunto C-108/01, de 20 de mayo de 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma & Salumificio S. Rita SpA v. Asda Stores Ltd & Hygrade Foods Ltd*.
- STJCE de 16 de mayo de 2000, asunto C-388/95, Bélgica/España, Rec. p. I-3123.
- STJCE de 20 de febrero de 1979, denominada "Cassis de Dijon", *Rewe-Zentral*, C-120/78, Rec. p. 649.
- STJCE de 9 de junio de 1992, Asunto C-47/90, *Etablissements Delhaize Freres et Compagnie le Lion SA (Belgica) contra Promalvin SA y Age Bodegas Unidas, SA. (España)*, Rec. 1992 página I-03669. (Llamado Asunto Delhaize).
- STJCE República Federal de Alemania, Reino de Dinamarca, República Francesa, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra la Comisión de las Comunidades Europeas, Asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02, del 25 de octubre de 2005.
- STJCE, Asunto C-87/97, *Gorgonzola*, de fecha 4 de mayo de 1999, Rec I-01301.
- STJCE, de fecha 16 de marzo de 1999, "Reino de Dinamarca y otros v. Comisión", asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96
- STJCE, asunto 16/83, de fecha de 13 de marzo de 1984 Proceso penal contra Karl Prantl, Rec. p. 01299.