



Universidad
Zaragoza

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Las Denominaciones de Origen y los recientes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Estudiante:

Elisa Auré Carrascón

Tutor:

Mario Varea Sanz

Facultad de Derecho

2021

INDICE

I.	LISTADO DE ABREVIATURAS	3
II.	INTRODUCCION	4
	1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO.....	4
	2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA	4
	3. METODOLOGIA.....	4
III.	LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	5
	1. RAZÓN DE SER Y REGIMEN JURIDICO.....	5
	2. LAS DO Y OTRAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS	8
IV.	CUESTIONES PREJUDICIALES.....	12
	1. STJUE DE 21 DE ENERO DE 2016	12
	2. STJUE DE 7 DE JUNIO DE 2018.....	16
	3. STJUE DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018.....	18
	4. STJUE DE 2 DE MAYO DE 2019.....	21
	5. STJUE DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019.....	24
	6. STJUE DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020	26
V.	CONCLUSIONES.....	29
VI.	BIBLIOGRAFIA.....	32
	1. DOCTRINA.....	32
	2. WEBGRAFÍA.....	32
	3. NORMATIVA.....	33
	4. JURISPRUDENCIA	34

I. LISTADO DE ABREVIATURAS

ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994

ALDO - Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro Internacional de 1958

DO – Denominación de Origen

DOP - Denominación de Origen Protegida

ETG – Especialidad Tradicional Garantizada

IGP - Indicación Geográfica Protegida

Ley 6/2015 - Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico

OMPI - Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Reglamento 110/2008 - 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

Reglamento 1151/2012 - Reglamento (UE) nº 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos agrarios y alimenticios

Reglamento 510/2006 - Reglamento (CE) nº 510/2006, 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

STJUE – Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TJUE - Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TS - Tribunal Supremo

UE - Unión Europea

II. INTRODUCCION

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO

El objeto de estudio de este trabajo son las Denominaciones de Origen y los pronunciamientos realizados en los últimos años por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en adelante TJUE.

Veremos que determinadas cuestiones reguladas en la normativa suscitan dudas en los tribunales nacionales a la hora de resolver litigios, como puede ser el alcance de la prohibición de evocación o aclarar cuestiones sobre el concepto de consumidor en este determinado contexto; y por ello se dirigen al TJUE.

2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA

El tema elegido me parece muy interesante y de gran interés para el desarrollo económico de nuestro país, de manera que las denominaciones de origen son importantes y utilizadas en un ámbito territorial muy amplio como es la Unión Europea, y para poder ver el alcance de su protección jurídica habrá que atender a la normativa y a las cuestiones planteadas al TJUE.

En mi opinión poder reflejar el esfuerzo de una producción específica, con los beneficios de llevarla a cabo en un lugar determinado, y cumpliendo unas características establecidas, creará una reputación en el mercado y es importante que esté regulado y protegido adecuadamente.

3. METODOLOGÍA

En primer lugar, he realizado una introducción sobre las Denominaciones de Origen, definiéndolas a ellas y a otros conceptos relacionados que van a ayudar a su comprensión.

En segundo lugar, se ha hecho un análisis de la evolución de su régimen jurídico hasta su normativa actual.

En tercer lugar, he abordado distintas sentencias del TJUE que tienen como objeto dar una respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales nacionales, con estas preguntas interpretativas se va a extender la protección de las denominaciones de origen y se logrará un mayor entendimiento.

III. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1. RAZÓN DE SER Y RÉGIMEN JURÍDICO

La producción agrícola y ganadera siempre ha tenido un lugar muy importante en la economía de nuestro país, de manera que con los mecanismos de protección que se van a exponer en este trabajo, se ha potenciado ese mercado ayudando a los productores de una concreta zona geográfica, que hacen uso de un mismo procedimiento de obtención¹.

Estos mecanismos van a desarrollar y proteger estos productos teniendo en cuenta tres finalidades: estimular la diversificación de la producción agrícola y alimentaria, proteger los productos contra la imitación y otros usos indebidos, y ayudar al consumidor aportando información sobre sus características.²

La definición de las Denominaciones de Origen viene recogida de una manera generalizada en el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro Internacional*, en adelante ALDO, en su artículo 2.1: “la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.”³ Este es un tratado internacional de 1958, que originalmente tiene como objeto crear un sistema internacional que proteja las denominaciones de origen.

Tras el Acta de Ginebra de 20 de mayo de 2015, el Arreglo de Lisboa contiene también una definición para las indicaciones geográficas protegidas en el artículo 2.1.ii): “toda indicación protegida en la Parte Contratante de origen que consista en el nombre de una zona geográfica o que contenga dicho nombre, u otra indicación conocida por hacer referencia a dicha zona, que identifique un producto como originario de esa zona

¹ WOLTERS KLUWER, *Denominaciones de origen*

² PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE REGIMENES DE CALIDAD, Gobierno de España, Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Pregunta 14

³ PULIDO POLO, M, *Historia jurídica de las indicaciones geográficas: una perspectiva desde la gestión de la comunicación en las instituciones*, Revista Estudios Institucionales, 2016, p: 13

geográfica, cuando determinada calidad, reputación u otra característica determinada del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.⁴

Las denominaciones de origen, de acuerdo con Botana, cumplen distintas funciones ⁵:

- Función indicadora de la procedencia geográfica: el nombre del lugar designará que son productos originarios de dicho territorio. Estos quedarán protegidos frente a los productos que no procedan de ese lugar, y también frente a los productos que, aunque sean originarios de esa región, no queden amparados por la DO.
- Función indicadora de la calidad del producto: esta informa de que el producto posee determinadas características procedentes de medios humanos o naturales del territorio mencionado anteriormente.

Se indica que los productos amparados por cierta denominación de origen poseen unas singularidades y que las diferencian del resto de productos.

- Función indicadora de reputación: de esta se beneficiarán los empresarios gracias a los gustos y preferencias del público, puesto que en caso de que les gusten los productos volverán a adquirirlos indicando buenas reseñas sobre ellos.
- Función publicitaria: el uso de las características de la denominación de origen dará cierta publicidad a las empresas que comercialicen estos productos y una efectiva capacidad de venta, ya que se ejercerá atracción sobre los consumidores al conocerlas.⁶

Hasta llegar a la normativa vigente actual, ha habido una evolución legislativa tanto en el marco nacional como en el marco europeo.

La legislación relativa a las denominaciones de origen parte de la idea de proteger la Propiedad Industrial, comenzando con los Convenios Multilaterales de París para la

⁴ GUILLEM CARRAU, J, *Denominaciones geográficas de calidad: Estudio de su régimen jurídico en la OMC, la Unión europea y el Derecho español*. 2ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021, p.51.

⁵ BOTANA AGRA, M.J., *Las Denominaciones de Origen, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen 2*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pps: 36 - 38

⁶ MAROÑO GARGALLO, M.M, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, 1º edición, Marcial Pons, Madrid, 2002, pps: 23-24

Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, esto supone la primera alianza internacional que buscaba proteger un grupo de productos por su origen.

Aunque tiempo más tarde se firmó el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos de 14 de abril de 1891, ya que muchos países consideraban que los Convenios de París no eran suficientes, entonces estos se unieron para conseguir una mayor protección.

Pero el gran avance llegó con el citado Arreglo de Lisboa de 1958 que instauraba el Sistema de Lisboa de Registro Internacional de las DO, administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo que se dedica a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano. Este Arreglo supuso una definición de denominación de origen, la creación del mencionado registro y un crecimiento en la protección jurídico administrativa de estos mecanismos.⁷

En el ámbito de la Unión Europea, fue en 1992 cuando se aprobó el Reglamento 2081/92 de 14 de julio que dio lugar a la creación de un mercado interior para las denominaciones geográficas; debido a que este se consideraba incompatible con el ADPIC, fue derogado por el Reglamento 510/2006, de 20 de marzo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, y más tarde este es derogado por el actual vigente Reglamento 1151/2012, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas, que recoge el mismo sistema que su antecesor manteniendo los instrumentos de denominación de origen e indicación geográfica, aunque se introducen algunas modificaciones para adecuarse al ADPIC.⁸

En España se aprobó el Estatuto del Vino de 1932 que también dedicaba un capítulo a las denominaciones de origen (de esta manera, es la primera vez que las DO tienen una definición en la normativa española), y más tarde fue elevada a ley por la Ley de 26 de mayo de 1933⁹. Posteriormente se desarrolló la Ley 25/1970 de 2 de diciembre, de

⁴ GUILLEM CARRAU, J, *Denominaciones geográficas de calidad...* p: 65-78

⁸ MONTERO GARCIA NOBLEJAS, M.P., *Denominaciones de Origen e indicaciones geográficas*, 3ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016. pps: 55 – 57.

⁹ PRIETO ÁLVAREZ, T. *La denominación de origen, análisis crítico de una institución jurídico- pública*, 1º edición, Comares, Granada, 2019

Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, que sirvió de referencia para el resto de alimentos agrícolas, ya que sentaba las bases de protección jurídica a las indicaciones geográficas en la normativa española. Esta es derogada por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, suponiendo la última legislación específica vinícola.¹⁰

Por último, en nuestro país, actualmente vigente se encuentra la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que deroga la Ley 24/2003. El entorno normativo de las denominaciones que no tienen carácter supraautonómico se remite al derecho de la Unión Europea, que seguirán lo establecido en el Real Decreto 1335/2011 de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.¹¹

Esta ley recoge el régimen jurídico aplicable a las DO y a las IGP, según lo establecido por el Derecho de la Unión Europea, de manera que se regula su titularidad, uso y gestión; se garantiza su protección en relación a la propiedad intelectual, los derechos de los productores y de los consumidores; y favorece la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes¹².

2. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

En el Reglamento 1151/2012 de 21 de noviembre, vemos que existen diferentes herramientas de protección de signos distintivos de productos como la Especialidad Tradicional Garantizada o, las ya mencionadas, Indicaciones Geográficas Protegidas, además de las Denominaciones de Origen. Ahora, además de las denominaciones de origen, vamos a hacer una introducción a las IGP para centrarnos en ambas figuras, ya que, en el posterior análisis jurisprudencial, hay litigios en el que el objeto de controversia hace referencia a IGP, pero los pronunciamientos del TJUE se aplicarán también a las

¹⁰ PEÑAS MOYANO, B, *Algunas cuestiones en torno a la Denominación de Origen como signo distintivo*, Estudios jurídicos de derecho agrario, 2008, pps: 434-436

¹¹ GUILLEM CARRAU, J, *Denominaciones geográficas de calidad...* p: 444.

¹² Artículo 2 Ley 6/2015 de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

DO, y porque las diferencias entre unas y otras no afectan al alcance de esas sentencias a efectos del objeto de este TFG.

La figura de las ETG no se va a desarrollar en este trabajo, puesto que, a diferencia de las otras dos, no están vinculadas al origen geográfico, sino que protegen los medios de producción y las recetas tradicionales.¹³

El artículo 5.2 del Reglamento 1151/2012 establece que:

“1. se entenderá por «denominación de origen» un nombre que identifica un producto:

- a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país;*
- b) cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.*

2. se entenderá por «indicación geográfica» un nombre que identifica un producto:

- a) originario de un lugar determinado, una región o un país,*
- b) que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y*
- c) de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.”*

De estos preceptos podemos extraer una serie de similitudes: ambas poseen un nombre que identifica un producto con origen de un lugar determinado y existe un vínculo entre las características específicas del producto y el medio geográfico de la zona.

A su vez vemos que entre ellas existen diferencias relacionadas con las distintas fases de su producción y el vínculo entre el producto y el territorio. En un producto con denominación de origen todas las fases de producción se realizan en una zona geográfica concreta, por otro lado, en uno con indicación geográfica protegida solo se requiere que una de las fases se lleve a cabo en el territorio concreto.¹⁴

¹³ PRIETO ÁLVAREZ, T. *La denominación de origen...*, pps: 76-78

¹⁴ PRIETO ÁLVAREZ, T. *La denominación de origen...*, pps: 60-62

Lo mismo ocurre con las características del producto, mientras una DOP requiere que todas se deban al territorio, una IGP basta con que una de sus cualidades se deba a esa zona.

Se podría decir que las primeras van a tener unos requisitos más exigentes y una mayor vinculación con el territorio de origen, es decir, que las indicaciones geográficas poseen más flexibilidad a la hora de su obtención.

Por tanto, para que se cumplan todas estas funciones y se puedan producir los beneficios mencionados, hay que dotarle de una protección jurídica, que tendrá lugar cumpliendo los requisitos y procedimiento establecidos en la legislación.

Para lograr el reconocimiento, de la denominación geográfica, se llevará a cabo un expediente ante la administración competente: en el caso español, en caso de que la denominación solo afecte a una Comunidad Autónoma, será la administración de dicha comunidad; si afecta a más de una Comunidad Autónoma, competirá al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Dirección General de la Industria Alimentaria.¹⁵

Para poder solicitar el registro de una denominación de origen el Reglamento 1151/2012 nos presenta una nueva figura: el pliego de condiciones, que en su artículo 7 establece en contenido mínimo:

- El nombre de la denominación de origen
- Una descripción del producto
- La definición de la zona geográfica limitada
- Elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica definida
- Descripción del método de obtención del producto
- Los datos que determinen el vínculo entre la calidad y el medio geográfico, o con una cualidad determinada
- El nombre y dirección de las autoridades

¹⁵ PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE REGIMENES DE CALIDAD, Pregunta 13

El artículo 3 de la Ley 6/2015 define este mecanismo como un “*documento normativo que establece los requisitos que debe cumplir un producto procedente de una DOP o IGP*”.

La solicitud del registro de una DO o IGP solo podrá ser presentada por agrupaciones¹⁶, y, además, también podrán ser consideradas agrupaciones, y así presentar solicitud cuando la persona física o jurídica de que se trate sea el único productor de la zona que desea presentar una solicitud, o cuando la zona definida tenga características muy diferenciadas de las zonas vecinas o las características del producto sean muy diferentes de los productos de zonas vecinas¹⁷; dicha solicitud deberá dirigirse al Director General de Industria y Mercados Alimentarios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que realizará las comprobaciones necesarias y emitirá la resolución pertinente.

Si esta solicitud cumple con las exigencias europeas se publicará en el DOUE¹⁸, y si no hay ninguna oposición, la Comisión la validará y llevará a cabo su registro.¹⁹

Para garantizar que se cumple el pliego de condiciones registrado, se exigen unos mecanismos de control.²⁰ En España, la Ley 6/2015 en su artículo 15, atribuye esta función a los Consejos Reguladores, que son “*Corporaciones Profesionales de derecho público o representativas de intereses económico-sectoriales, constitutivas de asociaciones de base privada*”²¹.

Se puede apreciar que tiene funciones orientadoras, organizadoras y ordenadoras; pero, además, desde un punto de vista jurídico determinarán el ámbito de competencias que se les reconocerá a las denominaciones de origen, y propondrán el reglamento interno que registrará sus distintas características

¹⁶ Agrupación: “cualquier asociación, independientemente de su forma jurídica, que esté compuesta principalmente por productores o transformadores que trabajen con el mismo producto;” (art 3.2 Reglamento 1151/2012)

¹⁷ Artículo 49.1.b) Reglamento 1151/2012

¹⁸ Diario Oficial de la Unión Europea

¹⁹ Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas.

²⁰ WOLTERS KLUWER, *Consejo Regulador y Denominaciones de origen*

²¹ Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 14 de enero de 2003.

Este reglamento particular constituye la norma institucional básica de la D.O.P., ya que contendrán aspectos organizativos, jurídico-material y técnicos.²²

IV. CUESTIONES PREJUDICIALES

A lo largo de los años ha habido numerosos litigios en los que los tribunales nacionales requieren de la interpretación europea de algunos preceptos para poder poner fin a las controversias planteadas.

Se han escogido distintas sentencias resueltas en los últimos 6 años que se exponen a continuación en orden cronológico, ya que han servido de ejemplo para terminar de definir los distintos métodos de protección de las denominaciones de origen.

1. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA DE 21 DE ENERO DE 2016 (C-75/15)

Esta sentencia plantea cuestiones relativas al artículo 16 del Reglamento 110/2008²³, en concreto el apartado b), que tiene una redacción similar al artículo 13 del Reglamento 1151/2012, ya que este no incluye a las bebidas espirituosas, que es la categoría en la que se incluye la denominación en concreto de este caso.

Artículo 16: Protección de las indicaciones geográficas

“No obstante lo dispuesto en el artículo 10, las indicaciones geográficas registradas en el anexo III estarán protegidas contra:

b) 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”

Viiniverla es una fábrica establecida en Verla (Finlandia) que comercializa un aguardiente de sidra denominado ‘Verlados’, en 2012 la Comisión Europea solicita aclaración sobre la utilización de dicha denominación por un supuesto abuso de la indicación geográfica francesa ‘Calvados’, a lo que las autoridades finlandesas responden

²² LÓPEZ BENITEZ M, *Las denominaciones de origen*, 1º edición, Civitas, Madrid, 2004, pps: 135 – 136.

²³ REGLAMENTO (CE) n° 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

que hace alusión al lugar de fabricación y que el único elemento coincidente entre ambos términos es la última sílaba, cosa que no produce evocación.

Pero la Comisión insiste pidiendo información adicional, ya que consideraba que la denominación ‘Verlados’ no estaba autorizada y comunicó a Finlandia su intención de iniciar un procedimiento por infracción, apoyándose en el sentido jurisprudencial del TJUE y que la coincidencia en la terminación de las palabras basta para la evocación, por lo que las autoridades finlandesas prohíben a Viiniverla comercializar la bebida con ese nombre.

Ante esto, Viiniverla interpone un recurso de anulación frente a la resolución de las autoridades nacionales alegando que no se produce uso indebido del nombre ni vulneración del Derecho de la Unión. Ante la consideración por parte del tribunal finlandés de falta de jurisprudencia del TJUE, suspende el procedimiento y plantean tres cuestiones prejudiciales:

1) *¿Debe referirse la valoración de si existe evocación, en el sentido del artículo 16, letra b) del Reglamento (CE) n° 110/2008, a un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso?*

En su respuesta, el TJUE aporta un concepto de evocación: “supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación”.

A continuación, en cuanto al consumidor de referencia, partiendo de que, aunque el TJUE recuerda que el artículo 16 Reglamento 110/2008 no se refiere expresamente al consumidor, el sistema de registro que aparece en dicho reglamento tiene por objeto la protección de los consumidores.

Como ha apuntado el TJUE en distinta jurisprudencia y reitera en la presente sentencia el juez nacional debe tener en cuenta la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, y comprobar si va a establecer un vínculo entre ese término y la denominación protegida.

Además, no solo del consumidor del Estado miembro donde se comercialice el producto o pertenezca la indicación geográfica, sino de todos los consumidores asentados en la Unión Europea.

2) *¿Qué importancia tienen las siguientes circunstancias en la valoración de la prohibición establecida, con objeto de proteger la indicación geográfica “Calvados”, de utilizar la denominación “Verlados” para un aguardiente de sidra comercializado en Finlandia con dicha denominación, a efectos de interpretar el concepto “evocación”, en el sentido del artículo 16, letra b), del Reglamento nº 110/2008, y de aplicar este Reglamento:*

a) la parte inicial (“Verla”) de la denominación “Verlados” corresponde al nombre de un pueblo en Finlandia que puede conocer el consumidor finlandés;

b) la parte inicial (“Verla”) de la denominación “Verlados” hace referencia al fabricante del producto “Verlados”, la empresa Viiniverla Oy;

c) El “Verlados” es un producto local fabricado en el pueblo de Verla, del cual se venden al año una media de varios cientos de litros en el restaurante de la finca y que se puede adquirir en cantidades limitadas mediante pedido a la empresa estatal de distribución de bebidas alcohólicas establecida por la Ley de bebidas alcohólicas;

d) las palabras “Verlados” y “Calvados” coinciden tan sólo en una de sus tres sílabas (la sílaba “dos”), si bien sus cuatro últimas letras (“ados”), es decir, la mitad de las letras de ambas palabras, ¿son iguales?

El TJUE considera que cuando se trata de productos de apariencia parecida y las denominaciones presentan semejanza fonética y gráfica, existe evocación; así lo apreció en una sentencia de 1999²⁴ considerando que la semejanza era manifiesta cuando las denominaciones terminaban en dos sílabas iguales y ambas contenían el mismo número de sílabas. En este caso, ambos tienen ocho letras, y las cuatro últimas son ‘ados’.

En el apartado a) de esta segunda cuestión prejudicial se menciona el territorio de producción, conocido por el consumidor finlandés, que no caería en confusión porque conoce el pueblo de Verla; pero la letra b) del artículo 16 apunta que puede haber evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto; además, el consumidor medio europeo, que es el que se tiene en cuenta, y los consumidores del resto de estados miembros no tienen por qué conocer el pueblo de origen.

²⁴ SENTENCIA DE 4 DE MARZO DE 1999, *Conorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, apartado 27

Concluye el TJUE con que para apreciar la evocación se considerará la semejanza fonética y visual entre las denominaciones y que estas semejanzas no sean fortuitas.

3) En caso de que la denominación “Verlados” se considere una evocación en el sentido del artículo 16, letra b) del Reglamento nº 110/2008, ¿puede aun así estar justificada su utilización por algunas de las circunstancias indicadas u otras diferentes, como por ejemplo, que al menos el consumidor finlandés no pueda pensar que el producto “Verlados” se haya fabricado en Francia?

El TJUE resalta que cuando se utiliza una denominación que ha sido calificada como evocación de una indicación, no se puede justificar su uso, aunque no haya riesgo de confusión entre los productos considerados; ya que, en virtud del artículo 10 del Reglamento 110/2008, estas están protegidas contra toda evocación.

Como conclusión, el tribunal remitente no puede autorizar la denominación ‘Verlados’ ni justificar su utilización por las circunstancias indicadas.

En cuanto al consumidor, existen numerosos pronunciamientos relativos a la definición de consumidor, pero en el contexto de riesgo de confusión entre una denominación protegida y otro producto no amparado, se declara en primer lugar, que se refiere a los consumidores de toda la Unión Europea, ya que la normativa es comunitaria y se aplicará en todos los estados miembros, por tanto, lógicamente afectará a los residentes en dichos países. Y, en segundo lugar, alineándose con la doctrina jurisprudencial ya asentada sobre este tema, se declara que es el consumidor “normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso”.

Además, a través de unas circunstancias planteadas por el tribunal nacional se llega a la conclusión de que para que exista evocación se tiene en cuenta la semejanza fonética y visual entre dos denominaciones.

Por último, que un producto indique su lugar de procedencia, no va a justificar que no haya evocación, debido a que se protege a las denominaciones de origen contra toda ella; aunque un consumidor sepa que el territorio mencionado se refiere al lugar de fabricación y por ello no pueda confundirse.

2. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 7 DE JUNIO DE 2018 (C-44/17)

Esta sentencia, al igual que la anterior, plantea cuestiones sobre la interpretación del artículo 16 Reglamento 110/2008, en este caso de las letras a) a c). Como se ha dicho antes, este precepto es de similar redacción al artículo 13 del Reglamento 1151/2012, ya que este último no incluye las bebidas espirituosas y en este caso el producto amparado es el Wiski escocés.

La ‘*Scotch Whisky Association*’, en adelante SWA, está constituida conforme al derecho escocés para proteger el wiski escocés tanto en Escocia como en el extranjero. Michael Klotz, desde Alemania, comercializaba un wiski denominado ‘Glen Buchenbach’, en el que en su etiquetado se incluía diferente información relativa a sus características, lugar de fabricación y origen del producto.

La SWA interpone, ante el Tribunal Civil y Penal de Hamburgo, Alemania, una demanda solicitando el cese de la comercialización de la bebida bajo el nombre de ‘Glen Buchenbach’ considerando que se infringía el artículo 16 a) a c) Reglamento 110/2008. Esta alegaba que en virtud de dichos preceptos la indicación geográfica está protegida contra cualquier mención que sugiera el origen geográfico de tal indicación. *Glen* significa ‘valle’, elemento de la marca en los nombres de wiski escoceses, por tanto, podría conducir al público a pensar en Escocia y en el Wiski escocés, a pesar de que el etiquetado contenga otras menciones informativas.

Michael Klotz solicita la desestimación de la demanda y el Tribunal Alemán afirma que la resolución del recurso dependerá de la interpretación de los artículos mencionados, entonces plantea al TJUE tres cuestiones prejudiciales:

1) *¿Exige el “uso comercial indirecto” de una indicación geográfica registrada en bebidas espirituosas a efectos del artículo 16, letra a), del Reglamento [...] n.º 110/2008 que la indicación geográfica registrada se utilice en una forma idéntica o fonética o visualmente similar, o basta con que el elemento controvertido del signo suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere?*

En caso de que baste con esto último: al comprobar si existe un “uso comercial indirecto”, ¿tiene alguna importancia también el contexto en que se inserta el elemento

controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar un uso comercial indirecto de la indicación geográfica registrada, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?

El TJUE apunta en la misma línea que en el asunto anterior, que hay que tener en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por la normativa²⁵, y este Reglamento pretende evitar que se haga un uso indebido de las IGP, para que los consumidores no sean engañados y para que los productores no sean suplantados, de manera que los productores que elaboran productos no amparados por dicho mecanismo de producción no se aprovechen de la imagen de calidad que se ha registrado.

El TJUE declara que para que se considere que hay un uso comercial indirecto de una indicación geográfica registrada el elemento controvertido se debe estar utilizando en una forma idéntica a dicha indicación o similar desde el punto de vista fonético o visual en cada caso.

2) ¿Exige la “evocación” de una indicación geográfica registrada a efectos del artículo 16, letra b), del Reglamento [...] n.º 110/2008 que exista una semejanza fonética o visual entre la indicación geográfica registrada y el elemento controvertido del signo, o basta con que el elemento controvertido del signo suscite en el público al que se dirige algún tipo de asociación con la indicación geográfica registrada o con el área geográfica a que se refiere?

En caso de que baste con esto último: al comprobar si existe una “evocación”, ¿tiene alguna importancia también el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar una evocación ilícita por parte del elemento controvertido del signo, aunque este vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?

El TJUE apunta que es el juez nacional el responsable de apreciar si el consumidor va a asociar la denominación controvertida con la IGP basándose en la reacción presumible del consumidor ante el término utilizado para designar el producto en cuestión, siendo lo esencial que ese consumidor establezca un vínculo entre ese término y la IGP.

²⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2018, Piotrowski, (C-367/16), apartado 40

A la segunda parte de esta cuestión, contesta que debe interpretarse en el sentido de que para considerar que existe evocación de una IGP no es preciso tener en cuenta el contexto que rodea el elemento controvertido ni el hecho de que este vaya acompañado de una precisión acerca del verdadero origen del producto de que se trate.

3) Al comprobar si existe “otra indicación falsa o engañosa” a efectos del artículo 16, letra c), del Reglamento [...] n.º 110/2008, ¿tiene alguna importancia el contexto en que se inserta el elemento controvertido del signo, o dicho contexto no puede contrarrestar una indicación engañosa, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto?

Considera el Tribunal que los términos mencionados en el artículo no tienen por qué examinarse con el resto de elementos, y si esa indicación falsa o engañosa aparece en la designación, presentación o etiquetado ya basta.

Por tanto, al igual que en la cuestión anterior, no es preciso tener en cuenta el contexto, aunque el elemento controvertido del signo vaya acompañado de una indicación sobre la verdadera procedencia del producto.

En esta sentencia vemos la figura de ‘uso comercial indirecto’ y se establece que no basta con que suscite confusión, sino que el uso debe ser idéntico desde el punto de vista visual o fonético, como veíamos antes. Por tanto, cuando un producto recree la etiqueta de otro, estará vulnerando dicha prohibición, sin tener en cuenta el contexto ni el resto de elementos; los productores deberán ser cuidadosos para no suplantar la apariencia de productos protegidos.

Es decir, aunque el consumidor sepa que no es un producto amparado, ya sea porque indica el lugar de procedencia en el etiquetado o porque él lo sabe, si un elemento es semejante fonética o visualmente, por ejemplo, la reproducción de un logo, estamos ante un caso de uso comercial indirecto.

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018 (C-367/17)

En esta sentencia, a raíz de una solicitud de modificación del pliego de condiciones, surgen dudas sobre distintos preceptos similares: el artículo 4.2.e) Reglamento 510/2006, el artículo 8 Reglamento 1998/2006, y el artículo 7.1.e) Reglamento 1152/2012, que son

relativos al contenido de los pliegos de condiciones, en particular la descripción de método de obtenido del producto y sus características.

Se trata de un asunto en el que ‘Schwarzwälder Schinken’ (S), registrada como IGP para proteger el jamón elaborado en los pueblos de la Selva Negra, pretende realizar una serie de modificaciones de su pliego de condiciones y para ello se dirige a la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de marcas y patentes), en adelante DPMA.

La DPMA recaba dictámenes de organismos especializados interesados y ante estos, S presenta una nueva solicitud de modificación de pliegos, pero recibe oposiciones por parte de empresas como EC, empresa distribuidora de productos cárnicos que lleva a cabo el corte y envasado de dicha indicación fuera de la región de producción.

La DPMA deniega la solicitud de la modificación del pliego de condiciones, alegando que vulneraba lo dispuesto en el Reglamento 510/2006. S interpone un recurso en vía judicial, y el Tribunal Supremo de Propiedad Industrial de Alemania anuló la resolución recurrida declarando que la solicitud de modificación cumplía los requisitos.

Entonces EC interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, y este anula la resolución del Tribunal Supremo de Propiedad Industrial y le devuelve el asunto. Este último decide suspender el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) La resolución de una solicitud formulada el 15 de febrero de 2007 ante la autoridad nacional competente (en este caso, la [DPMA]), instando la modificación del pliego de condiciones de una IGP para que el corte y envasado del producto (en este caso, Schwarzwälder Schinken) solo se pueda realizar en la región de producción, ¿ha de basarse en el Reglamento n.º 510/2006, vigente en la fecha de presentación de la solicitud, o en el Reglamento n.º 1151/2012, vigente en la fecha de la resolución?

El Tribunal apunta que no procede responder a esta primera cuestión, puesto que ambas disposiciones son sustancialmente idénticas. Cuando se solicita la modificación se encuentra vigente el Reglamento 510/2006, pero en el momento de la resolución ya se había aprobado el Reglamento 1151/2012.

No es relevante cuál de los dos se aplique puesto que no hay ningún cambio en el régimen jurídico.

Las cuestiones segunda y tercera son respondidas conjuntamente.

2) *En caso de que la resolución deba basarse en el Reglamento n.º 1151/2012, actualmente vigente: [...]*

3) *En caso de que la resolución deba basarse en el Reglamento n.º 510/2006 (véase la primera cuestión), el órgano jurisdiccional remitente solicita que se responda a los distintos apartados de la segunda cuestión sobre la base del Reglamento n.º 510/2006, en particular su artículo 4, apartado 2, letra e), en relación con el artículo 8 y el octavo considerando del Reglamento (CE) n.º 1898/2006 [...]*

De los preceptos que se mencionan en las cuestiones (art 4.2.e) Reglamento 510/2006, art 8 Reglamento 1998/2006, art 7 Reglamento 1151/2012) se deduce que la exigencia de que el envasado de un producto certificado por una IGP tenga lugar en una zona geográfica debe tener como fin preservar la calidad, garantizar el origen o asegurar el control del producto.

Como hemos visto anteriormente de la definición de IGP se desprende que no es requisito imprescindible que todas las etapas de producción de un producto denominado se lleven a cabo en un mismo lugar.

El TJUE recuerda que en sentencias anteriores²⁶ se declaró que cuando las etapas de corte y envasado tienen intervenciones de control muy precisas y especializadas, si estos controles se llevan a cabo fuera de la región de producción, se ofrecerán menos garantías de calidad y autenticidad que si tuviesen lugar en la región de producción establecidos en el procedimiento del pliego de condiciones.

Es el juez nacional el que debe valorar si la exigencia de que el envasado de un producto certificado por una IGP debe tener la finalidad de salvaguardar la calidad y garantizar el origen está debidamente justificada, y se cumple constituyendo un medio necesario.

En esta sentencia vemos que para justificar que una fase del proceso de producción de una IGP, en este caso el envasado del producto, se lleve a cabo en la zona de producción

²⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003, Consorzio del Prosciutto di Parma y Salumificio S. Rita (C-108/01), apartados 69, 74 y 75

del mismo ella debe servir para salvaguardar la calidad del producto, garantizar su origen o asegurar el control del cumplimiento del pliego de condiciones.

4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 2 DE MAYO DE 2019 (C-614/17)

Se trata de un asunto que tiene por objeto tres cuestiones de decisión prejudicial relativas al artículo 13.1.b) del Reglamento 510/2006, que es de similar redacción al artículo 13 del Reglamento 1151/2012 que se encuentra actualmente vigente (las diferencias de redacción entre ellos no son relevantes ya que el régimen jurídico es idéntico). Las cuestiones planteadas se refieren, al igual que en sentencias anteriores ya analizadas, al consumidor y a la evocación²⁷.

“Artículo 13: Protección

1. Los nombres registrados estarán protegidos contra:

b) cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes.”

La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego demandó a Industrial Quesera Cuquerella S.L. (IQC) alegando que el etiquetado utilizado por el demandado en tres tipos de queso distintos infringía el artículo 13.1.b) Reglamento 510/2006, que hace referencia a la usurpación, imitación y evocación, ya que la etiqueta reproducía una imagen similar a la de la DOP mencionada.

Estas alegaciones fueron desestimadas, debido a que no tenían parecido gráfico ni fonético y la utilización de la imagen del personaje literario de don Quijote de la Mancha no suponen una evocación con el *queso manchego*. A lo que la parte actora interpuso recurso de apelación, que fue estimado parcialmente, concretamente la parte relativa a la etiqueta, ya que suponía una vulneración de la DOP y debía procederse a retirarla, porque el uso de paisajes y elementos propios de la región de la Mancha pueden hacer que el

²⁷ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2016 (C-75/15) y Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2018 (C-44/17)

consumidor lo relacione con dicho territorio, pero no necesariamente con la denominación protegida.

Frente a dicha decisión se interpuso, por parte del Consejo Regulador, recurso de casación ante el TS, que formula, una serie de consideraciones: la palabra manchego es el adjetivo utilizado para denominar personas y productos de la región de la Mancha; don Quijote transcurría en la Mancha, así como los elementos que IQC utiliza en su etiquetado.

El TS decide suspender el procedimiento y plantea tres cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

1) *La evocación de la denominación de origen protegida que proscribe el artículo 13.1.b del Reglamento [n.º] 510/2006, ¿ha de producirse necesariamente por el empleo de denominaciones que presenten semejanza gráfica, fonética o conceptual con la denominación de origen protegida o puede producirse por el empleo de signos gráficos que evoquen la denominación de origen?*

Como ya señala en el ya analizado asunto C-44/17²⁸, para responder a esta cuestión hay que tener en cuenta el contexto y el objetivo que pretende alcanzar la normativa: se quiere proteger las denominaciones registradas contra toda evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o palabras como ‘estilo’ o ‘imitación’.

El empleo del término ‘toda’ refleja que el legislador quiere proteger al consumidor y a las denominaciones tanto de los elementos denominativos, como de los signos figurativos; y apunta que el criterio decisivo es si dicho elemento puede traer a la mente del consumidor el producto que se encuentra protegido por la DO.

El tribunal apunta como respuesta a la primera cuestión que el artículo 13.1.b) “*debe interpretarse en el sentido de que la evocación de una denominación registrada puede producirse mediante el uso de signos figurativos*” (apartado 32).

2) *Cuando se trata de una denominación de origen protegida de naturaleza geográfica (artículo 2.1.a del Reglamento [n.º] 510/2006) y tratándose de los mismos productos o productos comparables, la utilización de signos que evoquen la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida ¿puede considerarse como una*

²⁸ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2018 (C-44/17), apartado 24

evocación de la propia denominación de origen protegida a efectos del artículo 13.1.b del Reglamento [n.º] 510/2006, que resulta inadmisibile incluso en el caso de que quien utilice esos signos sea un productor asentado en la región a la que está vinculada la denominación de origen protegida pero cuyos productos no están amparados por tal denominación de origen porque no reúnen los requisitos, distintos del origen geográfico, exigidos por el pliego de condiciones?

En primer lugar, indica el TJUE que no se establece ninguna excepción en dicho artículo en beneficio de un productor asentado en un territorio correspondiente a una DO que no esté protegido y que tenga productos similares o comparables.

Puesto que le corresponde al tribunal nacional tomar dicha decisión, debe tener en cuenta la posible reacción que va a tener el consumidor, si este va a vincular los elementos referentes a la zona geográfica y la denominación protegida.

En este sentido el TJUE declara que la utilización de signos figurativos que evoquen la zona geográfica a la que está vinculada una DO sí que puede constituir evocación, aunque dichos signos se utilicen en la región en la que está asentado el productor y no estén amparados por la DO.

3) El concepto de consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a cuya percepción ha de atender el tribunal nacional para determinar si existe una “evocación” a efectos del artículo 13.1.b del Reglamento [n.º] 510/2006, ¿debe entenderse referido a un consumidor europeo o puede estar referido únicamente al consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida o al que está vinculada geográficamente la DOP, y en el que se consume de forma mayoritaria?

Como en alguna otra sentencia tratada en este apartado de este TFG²⁹, el TJUE vuelve a tener que pronunciarse sobre el alcance de la norma de consumidor a efectos de la protección de la indicación geográfica.

Y del mismo modo que en el asunto C-75/15 el Tribunal establece que en el Reglamento 510/2006 (y también en el Reglamento 1151/2012 actualmente vigente) las

²⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2016 (C-75/15)

denominaciones se protegen en todo el territorio de la Unión, y para una protección efectiva hay que considerar que se dirige a todos los consumidores de este territorio.

Por tanto, el concepto de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se refiere a consumidores europeos, incluidos los consumidores del Estado en el que se fabrica el producto.

De esta sentencia vemos que los signos figurativos sí pueden dar lugar a evocación, el etiquetado a base de imágenes puede confundir a los consumidores, además de la semejanza fonética y visual mencionada anteriormente. Esto se valora de manera objetiva, sin tener en cuenta que el producto pueda tener imágenes referentes al lugar de procedencia sin intención de aprovecharse de la reputación del producto amparado.

Además, se recalca que el consumidor que se protege es la persona residente en el estado miembro de la denominación de origen y del resto de territorios de la Unión.

Una vez dictada la resolución del TJUE el TS dicta la STS de 18 de julio de 2019 haciendo referencia a esta, y como indica Zaballos, esta resolución resulta especialmente importante porque por primera vez un tribunal hace referencia a la utilización de elementos figurativos como evocación, por ejemplo, con imágenes en el etiquetado; y porque se establece que la evocación se produce por la utilización de signos que se relacionen con la zona geográfica a la que se vincula la DOP.³⁰

5. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNION EUROPEA DE 4 DE DICIEMBRE DE 2019 (C-432/18)

Este asunto plantea una cuestión prejudicial relacionada con la extensión de la protección de la denominación registrada, concretamente el artículo 13.1.b) Reglamento 1152/2012 relativo a la evocación, al igual que en la sentencia anterior³¹ y las dos primeras que trataban el reglamento de bebidas espirituosas con un contenido similar.

Al igual que en la STJUE del Scotch Whisky Association³², un producto ajeno a la indicación geográfica utiliza en su etiquetado un término referente al producto amparado

³⁰ ZABALLOS, M, *Queso Manchego y evocación de la denominación de origen: conclusiones del abogado general del TJUE* (<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/queso-manchego-evocacion-la-denominacion-origen-conclusiones-del-abogado-general-del-tjue/>)

³¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2019 (C-614/17)

³² Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2018 (C-44/17)

incluyendo a su vez distinta información relativa al verdadero origen de los productos que se comercializan.

Balema es una empresa alemana que fabrica productos de vinagre en los que en sus etiquetas figuran el término ‘Balsamico’ entre otros (que indican que se trata de productos alemanes). Ante esto, el Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, en adelante Consorzio, remite un escrito de requerimiento alegando que se vulneraba esta última IGP.

En respuesta la empresa presenta ante los tribunales alemanes una acción declarativa negativa de abstenerse de utilizar dicho término para sus productos, esta pretensión es desestimada e interpone recurso de apelación, que fue estimado apoyándose en que su utilización no era contraria al artículo 13.1.b) Reglamento 1151/2012 porque la protección beneficiaba únicamente a la denominación global.

El Consorzio interpone recurso de casación ante el Tribunal de lo Civil y Penal de Alemania para que se considerase si la protección se refiere únicamente a la denominación global o también a los términos individuales no geográficos de esta.

El órgano jurisdiccional considera que en virtud del artículo 13 Reglamento 1151/2012 la protección se extendía a los diferentes términos que componen la denominación, pero que bajo su punto de vista el Reglamento 583/2009³³ solo protege a la denominación global excluyendo los términos no geográficos.

En esas circunstancias, el Tribunal Alemán decide suspender el procedimiento y plantear la siguiente cuestión prejudicial:

¿Se extiende la protección de la denominación completa “Aceto Balsamico di Modena” a la utilización de los componentes individuales no geográficos de la denominación compuesta (“Aceto”, “Balsamico”, ¿“Aceto Balsamico”)?

El punto de partida es que, en virtud del artículo 1 del Reglamento 583/2009 la IGP registrada es la denominación ‘Aceto Balsamico di Modena’ en su conjunto es protegida contra su uso.

El Tribunal declara que la protección prevista en el Reglamento 1151/2012 está sujeta a la apreciación del juez nacional según el contexto que hayan expuesto las partes. Pero

³³ Reglamento (CE) n° 583/2009 DE LA COMISIÓN de 3 de julio de 2009 por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

declara que cuando se trata de una denominación compuesta, si no se precisa que se solicita el registro de cada una de las partes de la terminación, estas no están protegidas individualmente.

Se desprende que la denominación en su conjunto es la que tiene una gran reputación en el mercado internacional, por tanto, los términos individuales podrán utilizarse en el territorio europeo.

El artículo 11 del Reglamento 583/2009 indica que: *“en vista de estos elementos, debe, por tanto, inscribirse la denominación “Aceto Balsamico di Modena” en el “Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas”*”. Así pues, los términos no geográficos, aceto y balsámico, no se acogen a la protección de esa IGP.

Además, apunta el Tribunal que el término ‘aceto’ es una palabra muy común y ‘balsámico’ no tiene ninguna connotación geográfica, sino que simplemente define el sabor de un vinagre.

En definitiva, la protección de la IGP no se extiende a la utilización de los términos individuales no geográficos.

En esta sentencia vemos de nuevo una cuestión relativa a la extensión de la protección en cuanto a los términos de una indicación geográfica, lo relevante en este caso es que la protección se confiere a la indicación en su conjunto (este caso trata una IGP, pero también será aplicable a las DOP); solo se protegerá el término registrado, no sus palabras individualmente, sobre todo cuando los términos individuales no son geográficos, como es en este caso ‘Aceto’ y ‘Balsamico’. Este pronunciamiento, en mi opinión, es adecuado, ya que las palabras que lo componen son muy comunes, y limitar su uso sería muy restrictivo; siempre y cuando no se usen con intención de falsificar ni imitar.

6. SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2020 (C-490/19)

En esta sentencia, la última objeto de este trabajo, se aborda una cuestión relativa a la reproducción de la forma o de la apariencia características de un producto con denominación protegida, que puede inducir a error al consumidor, situándose de nuevo el asunto en el marco del artículo 13 Reglamento 1151/2012.

La Société Fromagère du Livradois SAS (Société) comercializa un queso con la apariencia visual del Morbier, y el Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (Syndicat) reprocha que infringe la denominación que él protege, de manera que comete actos de competencia desleal al reproducir dicho queso, creando confusión y aprovechándose de su reputación. Ante esto, interpone demanda para que cese su uso y así no pueda inducir a error al consumidor al verlo, especialmente por la línea negra que separa el queso en dos partes.

Dichas pretensiones fueron desestimadas en primera instrucción, alegando que no era ilegítimo que un producto presente alguna de las características del pliego de condiciones de una DO.

El Syndicat interpuso recurso de casación, alegando que una denominación de origen protege de cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto, infringiendo los arts. 13 de los Reglamentos 510/2006 y 1151/2012. Finalmente, plantea la siguiente cuestión prejudicial:

¿Deben interpretarse los respectivos artículos 13, apartado 1, [de los Reglamentos n.ºs 510/2006 y 1151/2012] en el sentido de que prohíben únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada o deben interpretarse en el sentido de que prohíben la presentación de un producto amparado por una denominación de origen, en particular la reproducción de la forma o la apariencia que lo caracterizan, si esta puede inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto, aun cuando no se utilice la denominación registrada?

El TJUE responde a la cuestión dividiéndola en dos partes.

En primer lugar, si dichos preceptos prohíben solo el uso por un tercero de la denominación registrada, ya que contienen una enumeración de comportamientos prohibidos. El apartado a) prohíbe “*la utilización directa o indirecta de una denominación registrada para los productos no cubiertos por el registro, en una forma idéntica a esa denominación o muy similar desde el punto de vista fonético o visual*”, y el resto de los apartados hacen alusión a comportamientos que no utilizan las propias denominaciones ni directa ni indirectamente, sino que la evocan de manera que el consumidor establece un vínculo con esta.

Como hemos visto en sentencias anteriores, la relativa al Queso Manchego³⁴ y al Scotch Whisky Association³⁵, la evocación, a percepción del juez nacional, existe cuando el consumidor confunde un producto no amparado por una DOP con esa denominación de origen, ya sea por similitud fonética o visual o incluso por el parecido en signos figurativos.

Cuando los reglamentos mencionan en el apartado c) ‘*cualquier otro tipo de indicación*’, entiende que se refiere a la información facilitada a los consumidores, ya sea en el etiquetado, documentos, etc., acerca de la procedencia o cualidades del producto.

Por tanto, vemos que este precepto tiene un ámbito de aplicación muy amplio; y responde a la primera parte de la cuestión en el sentido de que no se prohíbe únicamente la utilización por un tercero de la denominación registrada.

Respecto de la segunda parte, cuestiona si el artículo 13 Reglamento 1151/2012 debe interpretarse en el sentido de que prohíbe la reproducción de la apariencia del producto protegido cuando esta pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen de este.

Como apunta el TJUE en la primera parte de la cuestión, dicho precepto tiene un ámbito de aplicación amplio, por lo que cuando el artículo 13.1.d) dice que las denominaciones registradas están protegidas contra “*cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto*”, puede hacer alusión a distintos comportamientos.

Del texto de dichos Reglamentos se desprende que el objeto de ellos es la protección del consumidor, para que tengan una información clara sobre el origen y las propiedades de los productos que están adquiriendo, para que no caigan en error.

El TJUE entiende que no se quiere prohibir la utilización de técnicas de fabricación o la reproducción de características del pliego de condiciones, pero puesto que una denominación de origen identifica un producto con las cualidades procedentes de un lugar determinado, la DOP y el producto amparado por ella están muy vinculados.

³⁴ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2019 (614/17)

³⁵ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2018 (C-44/17)

Para decidir, hay que tener en cuenta si ese elemento es determinante para distinguir el producto, y si su uso induce a error al consumidor sobre la denominación protegida.

Con respuesta del TJUE a esta segunda parte de la cuestión vemos que el artículo 13 Reglamento 1151/2012 debe interpretarse en el sentido de que se prohíbe la reproducción de la forma o apariencia de un producto amparado por una DOP cuando pueda inducir a error al consumidor, por ejemplo, si fuesen muy parecidos; teniendo en cuenta que es un consumidor europeo, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

V. CONCLUSIONES

En virtud de lo que hemos visto a lo largo del trabajo podemos deducir que el sistema jurídico de las herramientas de protección de procedencia ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y ver ese desarrollo normativo tanto en el ámbito nacional como en el comunitario, demuestra que juegan un importante papel en el mercado. Considero que las DOP e IGP son una institución muy importante y necesaria hoy en día que protege a consumidores y productores, y mediante la distinta normativa se les otorga la seguridad necesaria para desarrollarlas.

Teniendo en cuenta las características que se les han atribuido mediante los distintos reglamentos vemos una clara finalidad: proteger los productos agrícolas y alimentarios contra usos indebidos y así ayudar también al consumidor. Para ello, según la doctrina, las funciones específicas que cumplen las denominaciones son varias: indicar la procedencia geográfica, la calidad del producto, la reputación y publicitar a las empresas.

Desde finales del siglo XIX se ha intentado proteger los grupos de productos por su origen desarrollándose arreglos, reglamentos, leyes, etc. que dan lugar a la legislación vigente hoy en día. Durante estos años se ha ido imponiendo definiciones más concretas tanto para las DO como para las IGP, así como estableciendo sus características de cumplimiento y control para poder crearlas. También en España hemos visto distinta normativa que recoge el régimen jurídico aplicable según lo establecido por el Derecho de la Unión Europea.

La aplicación de esas normas europeas por parte de las autoridades nacionales y sus órganos jurisdiccionales ha suscitado en diversas ocasiones dudas acerca de algunos de los elementos del régimen de las DO y las IGP, que se han traducido en cuestiones

prejudiciales que ha tenido que resolver el TJUE, cuyas sentencias han aportado un mayor entendimiento en algunos aspectos.

Uno de los elementos más cuestionados ha sido la noción de evocación recogida en el artículo 13.1.b) Reglamento 1151/2012 (con redacción similar al artículo 13 del ya derogado Reglamento 510/2006 y al artículo 16 del Reglamento 110/2008 relativo a las bebidas espirituosas) y que el TJUE ha definido como el supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que se lleva al consumidor, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de esa denominación.

Mediante las distintas cuestiones planteadas al TJUE se ha declarado que existe evocación cuando entre las denominaciones existe semejanza fonética y visual (en la STJUE de Viiniverla hemos visto dos denominaciones con una pronunciación muy parecida, ‘Verlados’ y ‘Calvados’ que podían dar lugar a confusión), también cuando se utilizan elementos figurativos parecidos a los de una denominación amparada (en la STJUE del Queso Manchego se presenta un etiquetado ajeno a la denominación protegida que utiliza imágenes muy parecidas en su etiquetado); y que hay que tener en cuenta el contexto y los objetivos perseguidos por la normativa (en la STJUE de la Scotch Whisky Association se planteaba si había que tener en cuenta el contexto, ya que había una bebida alemana que usaba la palabra *valle* que podía relacionarse con el wiski escocés).

Otro aspecto acerca del cual se ha formulado cuestión en varias ocasiones ha sido acerca de quién sea el consumidor destinatario de la protección, en particular, si deben tenerse en cuenta para su definición en este momento las particularidades propias del contexto de las denominaciones geográficas (DO e IGP). Sobre este extremo, el TJUE reitera la numerosa jurisprudencia en la que se ha delimitado la noción de consumidor, entendiendo que será tenido en cuenta el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso. Pero advierte a continuación que, teniendo en cuenta el ámbito europeo de protección del Reglamento de las DO e IGP, ese consumidor medio al que hay que atender ha de ser de cualquier parte del territorio de la Unión Europea, no solo el del Estado Miembro en el que se localice la indicación protegida.

Además de estas dos cuestiones más repetidas, también se han planteado otras cuestiones como en la STJUE de Schwarzwälder Schinken que se declaraba que para justificar que una fase del proceso de producción de una denominación se pueda llevar a cabo en otra

zona de producción debe servir para salvaguardar la calidad del producto, garantizar su origen o asegurar el control del pliego de condiciones.

También se ha concretado el alcance de protección del nombre de la denominación, que en la STJUE del Aceto Balsamico di Modena se acordaba que se protege el término en su conjunto de manera general y no los términos individualizados, sobre todo cuando estos no son geográficos.

Por último, en la STJUE del Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier hemos visto que el TJUE responde a una cuestión sobre la extensión de protección del artículo 13 Reglamento 1151/2012 y declara que se protege ante cualquier información facilitada o práctica que pueda inducir a error al consumidor.

VI. BIBLIOGRAFIA

1. DOCTRINA

BOTANA AGRA, M.J., *Las Denominaciones de Origen, Tratado de Derecho Mercantil, Volumen 2*, Marcial Pons, Madrid, 2001

GUILLEM CARRAU, J, *Denominaciones geográficas de calidad: Estudio de su régimen jurídico en la OMC, la Unión europea y el Derecho español*, 2ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2021

LÓPEZ BENITEZ M, *Las denominaciones de origen*, 1º edición, Civitas, Madrid, 2004

MAROÑO GARGALLO, M.M, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, 1º edición, Marcial Pons, Madrid, 2002

MONTERO GARCIA NOBLEJAS, M.P., *Denominaciones de Origen e indicaciones geográficas*, 3ª edición, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, *Las indicaciones geográficas*, 2017

PEÑAS MOYANO, B, *Algunas cuestiones en torno a la Denominación de Origen como signo distintivo*, Estudios jurídicos de derecho agrario, 2008

PRIETO ÁLVAREZ, T. *La denominación de origen, análisis crítico de una institución jurídico- pública*, 1º edición, Comares, Granada, 2019

PULIDO POLO, M, *Historia jurídica de las indicaciones geográficas: una perspectiva desde la gestión de la comunicación en las instituciones*, Revista Estudios Institucionales, 2016

2. WEBGRAFÍA

CUATRECASAS, *Queso Manchego y evocación de la denominación de origen: conclusiones del abogado general del TJUE*, (<https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/queso-manchego-evocacion-la-denominacion-origen-conclusiones-del-abogado-general-del-tjue/>)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, GOBIERNO DE ESPAÑA, *Preguntas y respuestas calidad diferenciada*,

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidaddiferenciada/faqagroalim_tcm30-426478.pdf

WOLTERS KLUWER, *Denominaciones de origen*
(https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjY2NjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAXTs_vzUAAAA=WKE)

WOLTERS KLUWER, *Consejo Regulador y Denominaciones de origen*
(https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjAyMjtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAnn2CVjUAAAA=WKE)

3. NORMATIVA

Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas del 20 de mayo de 2015

Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su registro Internacional de 1958

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico

Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a ellas

Reglamento (CE) nº 510/2006, 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

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

Reglamento (CE) nº 583/2009 DE LA COMISIÓN de 3 de julio de 2009 por el que se inscribe una denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

Reglamento (UE) nº 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos agrarios y alimenticios

Reglamento (CE) nº 510/2006, 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

4. JURISPRUDENCIA

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 20 de mayo de 2003, asunto C-108/01, (ECLI:EU:C:2003:296), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48307&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero de 2016, asunto C-75/15, (ECLI:EU:C:2016:35), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=173685&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de enero de 2018, asunto C-367/16, (ECLI:EU:C:2018:27), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198646&doclang=ES>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de junio de 2018, asunto C-44/17, (ECLI:EU:C:2018:415), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202636&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2018 asunto C-367/17, (ECLI:EU:C:2018:1025), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=209346&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de mayo de 2019, asunto C-614/17, (ECLI:EU:C:2019:344), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213589&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de diciembre de 2019, asunto C-432/18, (ECLI:EU:C:2019:1045), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221302&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de diciembre de 2020 asunto C-490/19, (ECLI:EU:C:2020:1043), Disponible en:

<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235711&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=827108>