

Trabajo Fin de Grado

“LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES
DE ORIGEN EN LA NUEVA LEY DE MARCAS”

“THE PROTECTION OF APPELLATIONS OF
ORIGIN IN THE NEW SPANISH TRADEMARK
ACT”

Autora

SARA CARCELLER FILLOLA

Director

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ

Facultad de Derecho
2020

Resumen

A lo largo de la historia, han destacado productos sobre otros similares, ya fuera por sus características o por la calidad de estos. Ello ha supuesto que, con el tiempo se haya buscado establecer diversas figuras de protección, entre las cuales destaca la denominación de origen.

Este trabajo explica que son las Denominaciones de Origen, para que sirven hoy en día y como han cambiado con el paso del tiempo hasta llegar a su regulación en la legislación vigente sobre las marcas.

Palabras clave: Denominación de origen, productos, protección, marcas.

Abstract

In the course of the history, some products have stood out from other similar products, either for their features or their quality. This has meant that, over time, the experience has shown the need for establishing all kind of protection instruments for these peculiarities, among which the appellations of origin stand out.

This work is focused in the appellations of origin are, what they are used for today and how they have improved over time until they become regulated in the current legislation on trademarks.

Key words: Appellation of origin, products, protection, trademarks.

ÍNDICE

I.	LISTADO DE ABREVIATURAS	5
II.	INTRODUCCIÓN.....	6
1.	OBJETO DE ESTUDIO	6
2.	RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA.....	9
3.	METODOLOGÍA	9
III.	LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	10
1.	APROXIMACIÓN AL CONCEPTO	10
2.	UTILIDAD Y FINES.....	13
3.	DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES	15
3.1	Denominaciones de origen e indicaciones geográficas.....	15
3.2	Denominaciones de origen y marcas colectivas y de garantía.....	16
IV.	LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN.....	19
1.	PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO INTERNO Y EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA	19
2.	LA PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA DENEGACIÓN DE REGISTRO COMO MARCA:	23
2.1	Causas de denegación relativa.....	23
2.2	Causas de denegación absoluta	23
3.	EL MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN LA NUEVA LEY DE MARCAS.	25
V.	EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN	26
1.	LAS PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS	26
2.	LA PREOCUPACIÓN SOBRE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS	29

3. LA ADHESIÓN DE LA UE AL ARREGLO DE LISBOA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL	30
VI. CONCLUSIONES	34
VII. ÍNDICE BIBLIOGRAFICO.....	35
VIII. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSULTADAS	36
IX. ÍNDICE NORMATIVO	37

I. LISTADO DE ABREVIATURAS

D.O.P	Denominación de origen protegida
D.O.Ca	Denominación de origen calificada
I.G.P	Indicación geográfica protegida
O.M.P.I	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
O.E.P.M	Oficina Española de Patentes y Marcas
UE	Unión Europea
PE	Parlamento Europeo
LM	Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas
E.T.G	Especialidad Tradicional Garantizada
RMUE	Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.
DM	Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
Rgto. 1151/2012	Reglamento (UE) nº 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre regímenes de calidad de los productos agrarios y alimenticios.
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
Rgto. 2019/1753	Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.

II. INTRODUCCIÓN

1. OBJETO DE ESTUDIO

Hace ya muchos años que existen las Denominaciones de Origen (en adelante D.O) ya que si echamos la vista atrás observamos que la razón de ser de estas viene de muy lejos. Nuestra propia historia nos muestra como en el intercambio de productos que se venía realizando en los mercados locales, algunos de estos productos ya se comercializaban con indicaciones de su procedencia. Sin embargo, su extenso recorrido no significa que siempre haya gozado de una certidumbre jurídica.

El primer intento regulador que apareció en el ámbito comunitario fueron los Convenios Multilaterales de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, sin embargo, poco tiempo después la parquedad de sus contenidos hizo que se firmará 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. Si bien es cierto que en esos dos textos se hacía referencia al lugar de procedencia de los productos, la configuración real y consolidada de las D.O aparece con la llegada del Arreglo de Lisboa de 1958 el cual entró en vigor en 1966 y supuso un avance en la protección internacional de las D.O con la creación del Sistema de Lisboa de Registro Internacional de las D.O que es administrado por la oficina internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Mediante este Arreglo se exige que las D.O para poder ser protegidas deberán serlo antes a escala nacional. Esta exigencia hace que el Arreglo de Lisboa solo sea aplicable a 28 Estados en todo el mundo lo cual limita su efectividad.

Al margen de esto cabe aclarar que muchas veces el derecho de la Unión Europea (en adelante UE) desempeña una importante función de clarificación de instituciones jurídicas que los derechos nacionales de los Estados miembros no son capaces de conceptualizar. Esto supuso la previsión de un concepto propio de estas instituciones en un momento en el que la agricultura europea estaba tomando un cambio de orientación pasando del incremento de productividad (el cual ya se habían garantizado) a la mejora cualitativa de los productos.

Fue así por lo que en 1992 se creó el primer Reglamento para dar soluciones comunitarias y crear un mercado interior para las denominaciones geográficas. Véase la obra de M.M Maroño Gargallo.¹

Este Reglamento sufre diversas evoluciones con el paso del tiempo, reemplazándose por el Reglamento nº 510/2006 del Consejo del 20 de marzo de 2006, sobre protección de las indicaciones geográficas y de las D.O de los productos agrarios y alimenticios (DOUE L 93 de 31.3.2006) y un tiempo más tarde por el Reglamento nº 1151/2012 del 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimentario (en adelante Rgto. 1151/2012) (DOUE L 343 de 14.12.2012); el cual está vigente hoy en día.

Además de todo esto, en el año 2015 se firma el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas la cual está acompañada de su propio Reglamento. En esta se incluyen algunas modificaciones como la ampliación de sujetos que podrán presentar solicitud de registro ante la Oficina Internacional de manera que ya no solo lo podrá hacer la Administración Nacional competente sino también los propios beneficiarios. También podemos observar que ya no sólo va a proteger las D.O sino también las indicaciones geográficas. La aportación más relevante de dicha Acta es la relativa a quienes van a ser parte de esta como he dicho anteriormente.

Es relevante destacar que, a pesar de todo a nivel internacional había una confrontación entre los países que estaban a favor de la tutela internacional de las indicaciones geográficas (muchos países de Europa) y los que estaban en contra (EE.UU). Por ello se aprobó el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (A-ADPIC) el cual recogía en su artículo 22 y 23 los niveles de protección que iban a recibir los productos relacionándolos con el territorio del que provenían y con la calidad que poseían.

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

Tal y como recoge Botana Agra en su obra² los redactores de este Acuerdo buscaron la conciliación de las concepciones europeas y americanas en esta materia. Para profundizar en dicho asunto véase la obra.³

Así pues, visto el progreso que ha tenido la D.O y su regulación podemos afirmar que es una institución que ha ido evolucionando con el tiempo y que, aunque no siempre fue completa, ha ido afianzándose cada vez mas, sobre todo desde 1930 momento en el que entro en vigor el Estatuto de la Propiedad Industrial aprobado por Real Decreto Ley de 26 de julio de 1929 (texto refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930) («BOE» núm. 84, de 7 de abril de 1984). En relación con dicho estatuto, véase una obra de gran interés.⁴

En cuanto a la evolución legislativa que ha tenido España en relación con las D.O se puede afirmar que la primera norma que estableció la defensa de las D.O fue, el Estatuto del vino de 1932, más adelante elevado a rango de Ley, creándose la Ley de 26 de mayo de 1933, la cual tenía como único objetivo el vino.

Posteriormente, la protección de las D.O se desarrolla a través de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes («BOE» núm. 291, de 5 de diciembre de 1970) y cuyo modelo se extendió al resto de alimentos. Esta Ley fue derogada por Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, («BOE» núm. 165, de 11 de julio de 2003) que supuso la última legislación nacional específica para el vino.

En la actualidad, tenemos la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico («BOE» núm. 114, de 13 de mayo de 2015), es decir, el ámbito territorial se amplía a más de una comunidad autónoma en nuestro país.

² BOTANA AGRA M.J, *Las denominaciones de origen*, monografía que forma parte del Tratado de derecho mercantil. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001.

³ CASADO CERVIÑO A, y CERRO PRADA B, *GATT y Propiedad Industrial: El Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. España. 1994. pp: 834-836.

⁴ LÓPEZ BENITEZ, M. *Las denominaciones de origen*. 1º edición, Civitas. Madrid. 1994.

A pesar de todo las D.O son un concepto complicado pero su éxito es ineludible en España. Como en muchas otras ocasiones, la importancia práctica junto al interés científico ha sacado adelante esta institución jurídico-publica.

2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA

El tema sobre el que se desarrolla mi trabajo me parece muy interesante y de gran relevancia tanto en España como a nivel internacional. Es un tema que está inevitablemente unido a la gastronomía y pienso que las personas que saben valorarla también van a valorar que un producto posea D.O de manera positiva.

En la actualidad, cuando la población observa que un producto posee D.O no solo le atrae y le cautiva mas que otros similares, sino que esto actúa como una guía rápida y fiable de la calidad de un producto lo cual supone una garantía de este para los consumidores y da una muestra de reputación en el mercado. Las tendencias actuales en la gastronomía apuestan por productos amparados con D.O, porque garantizan la calidad que la población busca.

Además de todo esto, como he dicho anteriormente las D.O son una institución muy interesante ya que han sido difíciles de regular por sus diversos aspectos jurídicos y conforme hemos ido avanzado en el tiempo ha tenido diversas regulaciones hasta llegar en la actualidad a su regulación en la Ley 17/2001, del 7 de diciembre, de Marcas («BOE» núm. 294, de 08/12/2001) recientemente modificada mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados («BOE» núm. 312, de 27 de diciembre de 2018).

3. METODOLOGÍA

En este trabajo he analizado las D.O desde la perspectiva interna y también desde la perspectiva internacional. En primer lugar, he desarrollado una breve introducción explicando como ha evolucionado la regulación de dicha institución con el paso del tiempo. Una vez introducido el tema, he pasado a profundizar un poco mas acercándome a la definición y utilidades de las D.O y también las he diferenciado de figuras afines que pueden crear confusión.

Tras esto, explicaré la protección que poseen las D.O tanto a nivel interno como a nivel comunitario haciendo hincapié en el mayor nivel de protección que han adquirido desde la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas.

Para aclarar esto, haré mención a las causas tanto absolutas como relativas de la denegación de registro como marca que sirve también de protección para las D.O. Seguidamente hablaré sobre las novedades en materia de D.O e indicaciones geográficas y haré una referencia a preocupación por las especialidades tradicionales garantizadas.

Por último, terminaré explicando la adhesión de la UE al Arreglo de Lisboa y dando mi propia conclusión del trabajo.

III. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO

La denominación de origen aparece definida en el artículo 5.1 del Rgto 1151/2012, (cuya modificación mas reciente es el Reglamento 625/2017/UE de 15 de marzo de 2017 (DOUE L 95 de 7.4.2017)). el cual nos aclara que la D.O es un instrumento que sirve para proteger productos agrarios o alimenticios y bebidas espirituosas, mediante una referencia a su lugar de origen, el cual le confiere unas características que suponen una garantía de calidad. Esto forma un sistema que reconoce una calidad superior en determinados productos como consecuencia de las características propias y diferenciadas de tales productos debido al medio geográfico en el que se producen las materias primas y se elaboran los productos. Es por esto por lo que la D.O y su protección jurídica se limita a los productos respecto de los cuales exista un vínculo directo y exclusivo entre sus características y su origen geográfico. Para aclarar este término, se puede hacer alusión a una serie de elementos definitorios:

- En primer lugar, respecto al **nombre** se puede decir que inicialmente los tanto el Reglamento de 1992⁵ como el de 2006⁶ exigían que la D.O se identificase por el nombre de una región, lugar determinado o país. Sin embargo, en el vigente Reglamento de 2012 ya no se exige que la denominación consista en un nombre geográfico, aunque sí que se establezca la zona geográfica definida de un modo preciso y sin ambigüedades. Además, nos indican que no hay un límite mínimo, pero sí un límite máximo, que abarcará el país entero.

- En segundo lugar, respecto al **origen** del producto se puede decir que es imprescindible que el producto proceda del ámbito territorial designado por el nombre, en la plenitud de sus fases de producción tal y como prevé el artículo 5.1 del Rgto. 1151/2012. Esta rígida exigencia cede en algunas ocasiones que se recogen en el artículo 5.3 y son casos muy concretos y excepcionales que solo se asimilarán a D.O y que estarán condicionados al cumplimiento de algunos requisitos.

- En tercer lugar, respecto al **vínculo** entre la calidad del producto y el medio geográfico de producción podemos decir que Debe de tratarse de un vínculo directo o particular entre las características del producto y la calidad. Sobre los factores determinantes de este vínculo debemos entender que hay una actuación conjunta de factores naturales y humanos. Es por ello por lo que no se corresponden ni a la legislación originaria ni a la vigente los casos en los que la calidad del producto se debe únicamente al factor natural del lugar de origen (esto sería una indicación de procedencia). Así pues, queda clara la exigencia del vínculo causal entre el medio geográfico y las características específicas del producto.

⁵ Reglamento (CEE) nº 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE L 208 de 24.7.1992).

⁶ 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 agrícola y alimenticios (DOUE L 93 de 31.3.2006).

- Por último, respecto al elemento de **notoriedad comercial** podemos decir que es algo que ha evolucionado con el tiempo ya que algunas normas anteriores tanto internacionales como internas partían de que los productos de D.O debían poseer un prestigio notable en el mercado.

Sin embargo, el vigente Reglamento no recoge la exigencia de la notoriedad pese a que el Comité Económico y Social Europeo había recomendado en el Dictamen⁷ sobre la propuesta del reglamento que para el reconocimiento de las denominaciones de origen habría de acreditarse el carácter tradicional e histórico para así evitar que denominaciones de prestigio se convirtieran en genéricas por falta de protección adecuada⁸.

En contra de la decisión de prescindir de dicho renombre, encontramos la doctrina opuesta que defiende que una previa notoriedad, aunque fuera a nivel local o regional, supondría un elemento más de valoración en la determinación de las denominaciones dignas de protección⁹.

Finalmente es importante hacer mención a las conocidas como Denominaciones de Origen Calificadas (D.O.Ca) que son aquellas D.O cuyos productos posean “especiales peculiaridades” y exigencias suplementarias¹⁰. Es por ello que en nuestro ordenamiento jurídico no cabe hablar solo de las D.O comunes sino también de este tipo de D.O.Ca.

Cabe aclarar que esta figura posee el mismo nivel de protección jurídica que las D.O y que ha planteado muchos problemas de encaje puesto que no se contempla en la nueva norma europea a diferencia de algunas normativas nacionales como las de España, Francia o Italia que si contemplan esta figura como posible protección.

⁷ DOCE, n° C 269. 14 de octubre de 1991.

⁸ DOCE, n° C 269, pp: 63-64.

⁹ MAROÑO GARGALLO, MM. *La protección jurídica...cit*, pp:226.

¹⁰ Cabe señalar que en España poseemos dos; Rioja y Priorato.
<https://vinosdo.wine/denominaciones-de-origen/que-es-una-denominacion-de-origen-de-vino/>.

2. UTILIDAD Y FINES

Como he mencionado anteriormente la D.O es una figura de carácter jurídico-público, pero con objetivos tanto públicos como privados. Las D.O tienen entre sus principales fines;

- En primer lugar, tiene la finalidad de dar protección a los productos lo que sería su finalidad más destacable¹¹. Se trata de una medida proteccionista del propio mercado y de la competencia. Busca evitar posibles fraudes o que la información sea engañosa. En otras palabras, se podría afirmar que consiste en la protección legal de los productores amparados con D.O, con respecto a terceros que tratan de imitar sus productos. Pero a su vez esta protección también se extiende a los consumidores, puesto que se aseguran de que el producto adquirido mantenga una garantía mínima de calidad.
- En segundo lugar, y al hilo del anterior otra de sus principales utilidades o fines es mantener el control de la vida económica del producto y de su calidad. Lo que busca es asegurar que el producto responde a la calidad que anuncian y la cual justifica su mayor coste. Esto se aprecia claramente en la jurisprudencia¹² la cual en cuanto al ámbito de calidad nos dice que “*será exigible garantizarla y demostrar la procedencia del producto lo cual se asegurará con los controles oportunos*”.

¹¹ MAROÑO GARGALLO, M.M , *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002. Indica que existe un interés general basado en que esa diferenciación de producto interesara a los productores de la zona, los cuales fomentaran la contratación de más trabajadores. Y todo ello producirá efectos beneficiosos para la zona en cuestión en cuanto al empleo y consumo se refiere.

¹² Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional. (ECLI:ES:TC:1990:211).

En relación con dicha jurisprudencia podemos observar lo que se sostiene en la principal doctrina¹³ sobre las piedras ornamentales su tratamiento o no como D.O. lo cual es mas tarde completado por otra obra relacionada con dicho tema la cual afirma ya que las piedras ornamentales si serán tratadas como D.O¹⁴ .

- Por último, podemos ver que cumple con una finalidad de fomento ya que observa la estimulación de la actividad económica con vistas a dar a conocer o incluso promocionar los productos en aquellas zonas (principalmente las rurales) en las que su actividad económica principal es la agricultura.

Todos estos fines han sido sintetizados de manera clara por el autor Benjamín Peñas Moyano¹⁵ el cual dice básicamente que; la función indicativa de la procedencia geográfica ofrece al entorno la información del lugar del que procede lo cual es de interés para el consumidor, que la función indicativa de calidad se basa en criterios basados en una normativa de producción y control y que la función publicitaria es importante puesto que todas las empresas con productos de D.O van a utilizar la misma publicidad para dichos productos.

¹³ AREÁN LALÍN, M. *Extensión de las denominaciones de origen a las piedras ornamentales*. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Tomo 11, 1985-1986. pp: 575-578.

¹⁴ BOTANA AGRA, M y MAROÑO GARGALLO M.M, *Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen*. Actas de derecho industrial y derecho del autor. Tomo 14, 1991-1992, pp. 207-218

¹⁵ PEÑAS MOYANO B, *Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo*. Estudios Jurídicos Agrarios, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2008. pp: 427. Además afirma: "Esa protección de las denominaciones de origen será adecuada y eficaz si hace que la misma sea reservada para identificar los productos que verdaderamente cumplen las condiciones de procedencia geográfica y calidad exigidas, por lo que habrá de impedirse su utilización para los que no reúnan esas características y origen, por resultar en su caso una actividad engañosa; pero también habrá de impedirse la utilización de indicaciones geográficas que sin engañar realmente en cuanto a la procedencia geográfica, por utilizar vocablos "deslocalizadores" (tales como "clase", "tipo"...etc.), los cuales ciertamente informan al consumidor de que el producto no procede de la región en cuestión, pretenden realmente aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por auténticas denominaciones de origen.

3. DISTINCIÓN DE FIGURAS AFINES

3.1 Denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Antes de proceder a su diferenciación me gustaría aclarar el concepto de las indicaciones geográficas se recoge en el Rgto. 1151/2012 (artículo 5.2) y es el nombre que identifica un producto originario de un lugar determinado, que posea una cualidad determinada o una característica que pueda atribuirse a su origen geográfico y de cuyas fases de producción al menos una tenga lugar en la zona geográfica definida.

Como podemos ver, es más que evidente la semejanza entre ambos conceptos, teniendo en cuenta que incluso su regulación en la norma europea es conjunta desde 1992 sin que se hayan establecido diferencias notables.

En primer lugar, me gustaría aclarar que ambas figuras deben las cualidades del producto a un lugar geográfico cuyo nombre se emplean su designación por lo que hay que seguir algunos criterios de la norma para poder realizar la distinción. Hay dos principales diferencias:

- La primera es que mientras para la D.O es necesario que la calidad o características del producto se deba exclusivamente a un medio geográfico particular con los factores naturales y humanos inherentes a él tal y como recoge el Rgto 1151/2012 (artículo 5.1.b), en el caso de la Indicación Geográfica es suficiente con que posea una cualidad o reputación que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico (artículo 5.2.b).
- La segunda y más evidente es que mientras que la D.O debe realizar la totalidad de sus fases de producción (producción, transformación y elaboración) en una zona geográfica definida tal y como recoge el Rgto 1151/2012 (artículo 5.1.c), en las indicaciones geográficas bastará con que se realice una de dichas fases de producción en la zona geográfica (artículo 5.2.c).

Así pues, se puede observar como las indicaciones geográficas poseen un menor vínculo con la zona geográfica y que sus requisitos son menos estrictos, lo cual se traduce en una mayor flexibilidad para su obtención¹⁶.

Por ello es por lo que es conveniente remarcar el interés que esta duplicidad reviste no sólo para el consumidor sino también para el productor transformador población rural en general ya que cuando un producto no reúna las condiciones necesarias para que le sea concedida una D.O quizá sí sea posible obtener el título de Indicación Geográfica el cual es menos exigente pero también proporciona unas ventajas del producto.

Por último, hay que señalar que hay una significativa parte de la doctrina¹⁷ que piensa que la distinción entre estas figuras es algo absurdo que no sirve para nada.

3.2 Denominaciones de origen y marcas colectivas y de garantía

Para comenzar, me gustaría aclarar que la marca es el signo distintivo más importante. Al contrario de lo que sucede con la distinción entre las D.O y las indicaciones geográficas, en este caso es algo más sencillo ya que a diferencia de la iniciativa y proceso de registro de una D.O el cual deberá realizarse por una asociación que trabaje con el producto que va a registrarse, el proceso de la marca podrá ser iniciado por cualquier persona interesada.

Partiendo de esto cabe decir que dentro del concepto de marca aparecen sub-figuras las cuales tienen mayores semejanzas con la D.O. Entre ellas podemos destacar las marcas colectivas y especialmente las marcas de garantía, las cuales se introdujeron en la Ley de Marcas en 1988.

¹⁶ Así se manifiesta en la publicación “Las indicaciones geográficas”, realizada por la Sección de Derecho de Diseños y de Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

¹⁷ Como es el caso de Mariano López Benitez, en su obra *Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y futuro de la ordenación vitivinícola en España*. Madrid. Civitas. 2004.

Por su parte en cuanto a la marca colectiva tal y como señala el artículo 58 LM cumple una función similar a la de la marca individual, que es diferenciar los productos en función de su origen empresarial, además funcionalmente las marcas colectivas y las D.O pueden asimilarse también. En el primer caso se trata de signos libremente elegidos frente a los que se reconoce un derecho a sus miembros, y en el segundo se trata de indicaciones existentes a las que la ley reserva una categoría determinada de empresarios. Además, es importante saber que no cabe hablar de bienes inmateriales si a una D.O nos referimos, a diferencia de las marcas colectivas las cuales si lo son¹⁸. Estas serían algunas diferencias en cuanto a las denominaciones de origen las cuales se diferencian en función de su origen geográfico.

Si observamos sus similitudes podemos ver que ambos signos van a ser utilizados no por un único titular sino por una pluralidad de empleados lo cual resalta la naturaleza colectiva de ambos. También cabe señalar que las marcas colectivas pueden estar formadas por un nombre geográfico lo cual puede llevar a confusión con las D.O.¹⁹

Además, en la práctica es muy complicado distinguir una marca colectiva de una D.O ya que cabe la posibilidad de que, una vez reconocida la D.O por las autoridades agrícolas, pueda acceder al Registro de Marcas de la OEPM y registrarse como marca colectiva (de hecho, hoy en día casi todas las D.O lo están). Tras esto, en caso de surgir conflicto entre la D.O y la marca que pretenda registrarse posteriormente, si media oposición de cualquier persona autorizada por la legislación aplicable se denegará el registro como marca.²⁰

¹⁸ ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Bosch. 1970. Barcelona. pp: 483.

¹⁹ MAROÑO GARGALLO, MM. *La protección jurídica...cit*, pp: 100-101.

²⁰ MENÉNDEZ A, y ROJO A. *Lecciones de derecho mercantil*. Volumen I, 16º edición. Civitas. España. 2018. pp: 287-292.

Un ejemplo de jurisprudencia²¹ es el caso²² de la Asociación de Fabricantes de Longaniza de Graus en condición de titular de la marca colectiva interpuso una demanda contra Embutidos Villa de Graus que es una sociedad que se constituyó después, pretendiendo que se cesara en el uso de la denominación social confusoria y que se le indemnizaran los daños producidos. El TS finalmente consideró que, si existía riesgo de confusión entre la marca colectiva y la denominación social debido a varias razones, entre ellas a la similitud entre los productos (en este caso alimentarios) y sobre todo a que el elemento geográfico denominativo “Graus” en ambos nombres daba lugar a confusión entre los consumidores.

Del comentario de esta sentencia podemos entender que lo que realmente habría que analizar en este caso es la superposición de hecho que se aprecia entre la figura de la marca colectiva y las denominaciones de origen o indicaciones geográficas ya que en este caso se considera que “Longaniza de Graus” fue inscrita como marca colectiva por su sencilla tramitación ya que se estima que podría haber sido susceptible de protección como D.O o sino como indicación geográfica.

Otra cosa distinta es la marca de garantía (para ver los detalles véase la obra²³), la cual nos dice que será marca de garantía todo signo susceptible de representación gráfica utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control de su titular que certificara que los productos cumplen los requisitos comunes y unos requisitos especiales de calidad, componentes de origen geográfico...etc. Esto además se recoge desde 2017 en el Reglamento Europeo bajo la denominación de “marca de certificación”. Este concepto esta delimitado en el artículo 68 LM.

²¹ Sentencia Tribunal Supremo núm. 335/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1a), de 10 mayo (RJ 2004,2753).

²² Redactado y comentado por MARCO ARCALÁ, LA. *En el Cuaderno de Civitas de Jurisprudencia Civil número 67*, enero/abril 2005. Aranzadi. Navarra.

²³ LARGO GIL, R. *Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la ley de marcas 2001*. Cuadernos de derecho y comercio. España. 2001. pp: 153-184.

Entendemos por esto que aquí se hace más complicada la distinción ya que tanto la marca de garantía como las D.O son signos distintivos que aseguran que un producto reúna determinadas características y garantías. A pesar de esto, si existen diferencias entre las cuales voy a apuntar algunas en el siguiente cuadro:

MARCA DE GARANTÍA	DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Protege todo tipo de productos o servicios.	Protege productos agrícolas y alimenticios
El control lo lleva a cabo el titular.	El control lo lleva a cabo el Consejo Regulador.
No se puede impedir el acceso a ningún productor que cumpla las condiciones de uso.	Se delimitan las zonas geográficas en las cuales los productores pueden utilizar la denominación.

IV. LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1. PROTECCIÓN JURÍDICA EN EL DERECHO INTERNO Y EN EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

En primer lugar, me gustaría aclarar que existe una correlación directa entre la necesidad de protección jurídica de las D.O y los intereses generados por su utilización en el tráfico comercial.

Esta protección jurídica se ha ido perfilando a lo largo del tiempo de manera escalonada, lo que hace que no todas las D.O posean el mismo nivel de protección. Una protección jurídica adecuada es la que se encarga de reservar su empleo para aquellos productos que cumplen unas condiciones de origen y calidad y así impedir su uso por los productos que no reúnan dichas condiciones. Esta protección es la que se dispensa en la normativa de nuestro país y también en el ámbito de la legislación comunitaria.

Por su parte, la protección jurídica de las D.O en el derecho interno se va a dividir en cuatro tipos diferentes de protección²⁴:

- **Protección como propiedad industrial:** se puede considerar que las D.O son un signo distintivo objeto de un monopolio de explotación reconocido en favor de una colectividad, es decir, un derecho de propiedad industrial con algunas peculiaridades, como que son un derecho que se atribuye a una comunidad y no a una persona y que es un derecho sometido a intervención del Estado.
- **Protección en la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico:** Esta protección ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ya que desde la primera legislación hasta la actual ha habido diversas modificaciones. En la actualidad la protección se encuentra recogida en el Capítulo III (artículos 9 a 14) y busca proteger derechos de los productores y de los consumidores, garantizando el cumplimiento del principio general de veracidad del etiquetado, garantizar la especificidad del producto agrario o alimentario y proporcionar un instrumento para la diferenciación de los productos.
- **Protección en otras normas mercantiles:**
 - A) Protección en el derecho de marcas: En este caso, al constituir tanto las D.O como las marcas unos signos distintivos, es necesario que el derecho español de marcas (LM) asuma una protección jurídica de las D.O, aunque solo sea para establecer unos límites al registro de marcas que puedan guardar relación con las D.O.
 - B) Protección en el derecho de competencia desleal: La regulación actual es la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, («BOE» núm. 315, de 31 de diciembre de 2009) que modifica la anterior Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal («BOE» núm. 10, de 11/01/1991). En la primera de estas se incluyen de modo expícito mecanismos con virtualidad para tutelar las D.O.

²⁴ MAROÑO GARGALLO, MM. *La protección jurídica...cit.* pp: 118-179.

Cuando el actor sufre una conducta desleal puede seguir varios caminos; en primer lugar, puede poner una demanda civil por la infracción de las reglas de la D.O e incluso una demanda penal, pero también cabe la posibilidad de poner una denuncia ante el Tribunal de Defensa de la Competencia tal y como ocurrió en el caso²⁵ que enfrentó a Codorníu y Freixenet, por la comercialización por parte de Freixenet de botellas bajo la denominación Cava sin cumplir con el pliego de condiciones de esta D.O.

C) Protección en el derecho de societario: La regulación actual está recogida en su Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, («BOE» núm. 184, de 31/07/1996) y dispensa una protección registral al nombre amparado por la D.O, tutela que ya se apuntaba en el Estatuto del vino 1970. El Reglamento recoge que deberá denegarse la inscripción de sociedades o entidades cuando su denominación social coincida con una D.O incluida en esa sección (artículo 407).

- **Protección en el marco penal:** El Código Penal vigente, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre («BOE» núm. 281, de 24/11/1995), fue redactado cuando las D.O ya habían incrementado notablemente su protagonismo en el mercado (en esta línea la Audiencia Provincial de la Rioja consideró en el año 2003 que la tipificación penal se debía a la gran trascendencia económica de las D.O desde ese momento). Por ello podemos observar como en el nuevo texto del Código Penal (artículo 275) de regula el uso ilícito de las D.O para quienes intencionadamente y sin autorización utilicen una D.O.

Por otra parte, en cuanto a la protección jurídica de las D.O en el derecho de la UE podemos observar²⁶ que, junto a la tutela dispensada por otras disposiciones normativas existentes en nuestro ordenamiento jurídico, el legislador comunitario ha dotado de cierta protección de carácter especial que crea el reconocimiento de un derecho en exclusiva del colectivo de usuarios legítimos y que depende de la válida

²⁵ Sentencia núm. 392/2005, 17 de Mayo de 2005 Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil.

²⁶ MARTÍNEZ GUTIERREZ, A. *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*. Barcelona. 2008.pp: 73-113.

inscripción en el Registro. Esta inscripción implica la atribución de un derecho de exclusiva en favor del citado colectivo que ha impulsado el acceso al registro y cuya estructura está formada por una doble vertiente (positiva y negativa).

La vertiente positiva (*ius utendi*) o monopolio de uso permite la efectividad de ambas funciones en el mercado, mientras que la vertiente negativa (*ius excluendi alios*) o facultades de exclusión se orientan a evitar su negación a través de los riesgos de engaño.

La legislación actual que regula esta protección es el Rgto 1151/2012 (al cual le preceden la de 1992 y 2006 que he mencionado en páginas anteriores) y ha servido para aclarar y simplificar el procedimiento.

Así pues, se establece un régimen de D.O.P para ayudar a los productores de productos vinculados a una zona geográfica, garantizando a los nombres de esos productos una protección uniforme en todo el territorio de la UE. (artículo 4.b).

Además de esto, es importante mencionar la protección nacional transitoria (artículo 9) por la cual los Estados miembros podrán conceder, de forma transitoria y a escala nacional, protección a un nombre de conformidad con el presente Reglamento con efectos desde la fecha en que se haya presentado la solicitud de ese nombre a la Comisión.

Por último, es importante destacar las D.O estarán así pues protegidas (artículo 13) y que los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para prevenir o detener cualquier uso ilegal de D.O.P e I.G.P, producidas en el Estado miembro de que se trate.

2. LA PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA DENEGACIÓN DE REGISTRO COMO MARCA:

En primer lugar, es conveniente aclarar que el registro como marca es un procedimiento de naturaleza administrativa en el que hay que cumplir algunos principios como el de rogación, titulación adecuada, prioridad y calidad. Sólo la superación de estos trámites llevará al solicitante a la obtención de la marca, lo cual constará en la OEPM y en el Boletín.

Tras aclarar esto, cabe señalar que la Ley de Marcas en sus capítulos II y III del Título II explica la determinación de signos que no pueden registrarse como marca bien por razones generales (prohibiciones relativas) o bien porque lesionan derechos de terceros amparados por la legislación (prohibiciones absolutas). Cabe señalar que en las prohibiciones absolutas es el interés general el que impide el registro y por tanto la acción es imprescriptible mientras que, en las relativas se trata de proteger exclusivamente intereses particulares por lo que la acción esta sujeta a prescripción.

2.1 Causas de denegación relativa

Las causas de denegación relativa aparecen enumeradas en los artículos 6 a 10 de la LM. De entre ellas, únicamente voy a mencionar las relacionadas con las D.O.

Lo más destacable, lo encontramos en el artículo 9, mas concretamente en su apartado número 3, el cual fue incluido en la modificación que tuvo la LM por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre. Este apartado ejerce una función de protección adicional en relación al nivel de protección que tenían antes las D.O.²⁷.

2.2 Causas de denegación absoluta

Las causas de denegación absoluta de registro aparecen enumeradas en el artículo 5.1 LM. De entre ellas, únicamente voy a mencionar las relacionadas con las D.O. Se podrá denegar el registro como marca a los siguientes productos:

²⁷ Explicación detallada en página 25 de este proyecto.

- En primer lugar, los productos que se compongan únicamente de signos o indicaciones que puedan servir al comercio para designar la calidad, procedencia geográfica...etc. (artículo 5.1.c LM).

De acuerdo con esto, las D.O.P o I.G.P. registradas a nivel comunitario²⁸ impiden el registro de sus denominaciones como marcas en cualquier estado miembro siempre que se refieran a marcas que cubran la misma clase de productos y sean solicitadas posteriormente a la fecha de la solicitud de las D.O. o I.G.P. comunitarias. Las D.O. o I.G.P. comunitarias registradas no podrán pasar a ser denominaciones genéricas. Para conocer las D.O. o I.G.P. registradas a nivel comunitario, véase la base de datos disponible en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea.

- En segundo lugar, los productos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. (artículo 5.1.g LM).

Habitualmente, las marcas engañosas en cuanto a la procedencia geográfica son falsas indicaciones de procedencia, que pueden consistir en la mención de una concreta zona geográfica en la utilización de un monumento conocido, en la utilización de un apellido extranjero, u otro signo que indique un origen geográfico.

- En tercer lugar, los productos excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a D.O.P e I.G.P y a los términos tradicionales de vinos. (artículo 5.1.h y 5.1.i LM).

Este precepto supone una novedad en la Ley de Marcas, constituyendo una protección adicional como consecuencia de las obligaciones derivadas de la entrada en vigor del ADPIC. De esta manera, solo aquellas personas físicas o jurídicas que reúnan las exigencias legales de que se trate podrán solicitar como parte de una marca las indicaciones geográficas de que se trate.

²⁸ Para conocer las D.O. o I.G.P. registradas a nivel comunitario, véase la base de datos disponible en la Dirección de Agricultura de la Comisión Europea <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

3. EL MAYOR NIVEL DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN LA NUEVA LEY DE MARCAS.

Con el paso del tiempo y el cambio de la legislación se ha ido modificando la protección que tienen las D.O. La principal modificación que ha sufrido la LM es la introducción de prohibiciones dirigidas a proteger las D.O, las IG, los términos tradicionales protegidos para los vinos y las especialidades tradicionales garantizadas, así como a las denominaciones de variedades vegetales. Con arreglo a la legislación vigente podemos observar que²⁹:

- Se ha dado una protección adicional como prohibición absoluta en el vigente artículo 5.1.h) LM que ha incorporado los artículos 4.1.i) de la Directiva (UE) 2015/2436 del parlamento europeo y del consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas y el 7.1.j) y 8.6 Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 junio 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

Mas concretamente, el art. 5.1.h) LM incluye entre los signos prohibidos como marca “los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas”. Si observamos la redacción anterior de este artículo, vemos que silenciaba las D.O.P e I.G.P y se circunscribía a la protección de vinos y bebidas espirituosas (actualmente regulados en su *letra i*).

Sin embargo, nuestra ley actual refuerza la protección de las DOP e IGP tanto nacionales, como de la Unión, como aquéllas amparadas por un acuerdo bilateral entre la Unión y un país tercero. Así consagra una duplicidad entre prohibiciones absolutas y relativas, permitiendo tanto su denegación de oficio como una oposición cuando concurren posibles similitudes entre una solicitud de marca y una D.O.

²⁹ MARCO ARCALÁ, LM. *Las nuevas modificaciones de la ley española de marcas. (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)*. 2019. pp: 340.

- Por último, se ha reforzado la protección de las IGP y DOP con unas nuevas prohibiciones relativas recogidas en un tercer apartado que se ha incluido (el vigente artículo 9.3.a) y b) LM). Este artículo nos indica que se denegará el registro como marca si de acuerdo con la legislación de la Unión o con el Derecho nacional que establecen la protección de las D.O concurren estas condiciones; en primer lugar, si ya se hubiera presentado una solicitud como D.O antes de la fecha de solicitud de registro de la marca y en segundo lugar, si dicha D.O confiere a la persona autorizada el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior (*ius prohibendi*).

Como vemos, las D.O.P e I.G.P cuentan ahora con una protección especialmente reforzada.

V. EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

1. LAS PRINCIPALES NOVEDADES EN MATERIA DE DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La actual reforma de la LM fue introducida como ya he indicado anteriormente por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas sobre marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. La LM había sido modificada anteriormente, pero esta reforma ha sido la mas profunda.

Además, se introdujo la Ley 6/2015 cuyo objetivo es establecer un nuevo régimen jurídico, que complementa la legislación UE en materia de DOP e IGP, cuyo ámbito territorial se extienda a más de una CCAA. En el nuevo marco jurídico tiene un papel preponderante la parte relativa al control del cumplimiento de los requisitos establecidos con carácter obligatorio, pues constituye un elemento indispensable para garantizar la seguridad jurídica de los diferentes operadores, y para no defraudar las expectativas de los consumidores.

Por su parte, entre las principales modificaciones de la LM vamos a mencionar únicamente las que han afectado directamente con las D.O.P;

- En primer lugar, y en mi opinión la modificación más importante, ha sido la comentada anteriormente mediante la cual se ha ampliado y reforzado el ámbito de protección de las D.O en relación a las prohibiciones de registro tanto relativas como absolutas mediante las cuales se ha conseguido una mayor protección. Pese a esto cabe señalar que tenemos la regulación normativa al respecto, pero todavía esta por ver su completa efectividad.
- En segundo lugar, otra de las principales novedades radica en la competencia directa que se otorga a la OEPM para declarar la nulidad y caducidad de los signos distintivos, sin perjuicio de que la posterior tutela de la jurisdicción contencioso-administrativa y con la reconvención como vía alternativa de instar la nulidad o caducidad de una marca anterior. (Disposición adicional primera LM, en relación a los artículos 51,52 y 54 LM).

Además, se regula detalladamente la legitimación para instar estas acciones y se establecen las directrices de su procedimiento administrativo. Con respecto a los efectos de la declaración de caducidad también existe una novedad pues se retrotraen a la fecha de la solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional, según proceda, sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior. (artículos 58 a 61 ter LM).

- En tercer lugar, me gustaría hacer mención a algunas novedades legislativas que completan la actual normativa en materia de D.O. El Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) ha publicado recientemente dos Reglamentos de la Comisión Europea:

- 1) Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 (DOUE L 9 de 11.1.2019), por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de Denominaciones de Origen, Indicaciones Geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de

oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección y al etiquetado y presentación. Las novedades tienen el objetivo de simplificar y armonizar los procedimientos correspondientes, en particular en lo que se refiere al procedimiento que deben seguir las solicitudes de modificación del pliego de condiciones. Además, se establece que el nombre que vaya a protegerse como D.O o I.G debe registrarse solamente en una lengua que posea al menos un vínculo histórico con la zona geográfica en la que se elabora el producto.

- 2) Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018 (DOUE L 9 de 11.1.2019), por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las Denominaciones de Origen, las Indicaciones Geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles.

En conclusión, se van a impulsar las políticas en materia de calidad diferenciada y a garantizar la protección de las DOP e IGP, proteger los derechos de los productores y de los consumidores, favorecer la cooperación entre las Administraciones Públicas competentes y en definitiva a fomentar la calidad diferenciada de los productos agroalimentarios españoles como un elemento de gran relevancia para nuestro sector.

2. LA PREOCUPACIÓN SOBRE LAS ESPECIALIDADES TRADICIONALES GARANTIZADAS

En primer lugar, hay que decir que las especialidades tradicionales garantizadas (ETG) son un régimen de calidad que no está ligado al origen geográfico, sino a los métodos de producción y a las recetas tradicionales de elaboración de los productos.

Hasta su regulación en el Título III del Rgto 1151/2012 las especialidades tradicionales garantizadas se regulaban en una norma distinta³⁰ a los regímenes de calidad vinculada al territorio. En la actualidad, dicho Reglamento establece que se podrán registrar como ETG los nombres que describan un producto específico que:

- 1) Sea resultado de un método de producción, transformación o composición que correspondan a la práctica tradicional aplicable a ese alimento.
- 2) Esté producido con materias primas o ingredientes que sean utilizados tradicionalmente.

Además, para que se admita como ETG con un nombre, éste deberá haberse utilizado tradicionalmente para referirse al producto específico o identificar el carácter tradicional o específico del producto.

En España solamente poseemos cuatro productos agroalimentarios con mención ETG y son: Jamón serrano, Leche de granja, Panellets y Tortas de aceite de Castilleja de la Cuesta.³¹

De manera evidente, observamos que hay similitudes con las D.O y esto ha causado dudas y ha llevado al planteamiento de si es conveniente o no que ambas figuras estén reguladas en el mismo Reglamento Europeo o si por el contrario es mejor que estén separadas.

³⁰ Reglamento (CE) nº 509/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios. (DOUE L. 93 de 31 de marzo de 2006).

³¹ Así se afirma en página web del Ministerio de agricultura, pesca y alimentación del Gobierno del España. <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/especialidades-tradicionales-garantizadas/>

Para poder decidir sobre esto, hay que tener en cuenta sus similitudes o diferencias³²:

En cuanto a sus **similitudes** podemos ver que ambas figuras son mecanismos al servicio de la especificidad agroalimentaria, que ambas protegen un nombre que designa un producto vinculado a un método de producción y que ambas están basadas en las características específicas del producto que le confieren un valor añadido. Este paralelismo justifica que los controles a los que se someten sean los mismos.

En cuanto a sus **diferencias** podemos decir que en primer lugar difieren en lo procedimental lo cual complica enormemente la sistemática del reglamento común. Su principal diferencia está en el factor determinante de las características específicas; en las D.O es el aporte natural y humano del medio geográfico mientras que en las ETG es el método de producción que corresponde a la practica tradicional aplicable a ese producto, es decir, la norma exige demostrar el carácter tradicional del producto pero no hay ninguna referencia geográfica por lo que cualquier operador que cumpla el pliego de condiciones podrá comercializar dicho producto en cualquier punto geográfico.

El Reglamento vigente en la exposición de motivos nos aclara que teniendo en cuenta el número de productos registrados de dicha manera, puede decirse que el régimen actual de ETG no ha logrado desarrollar todo su potencial y que en la actualidad en nuestro país tiene una escasa aplicación real, reducida a cuatro productos.

3. LA ADHESIÓN DE LA UE AL ARREGLO DE LISBOA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU REGISTRO INTERNACIONAL

En primer lugar, me gustaría aclarar que el Arreglo de Lisboa es un Tratado Internacional suscrito en 1958, que cuenta con 28 partes contratantes en la actualidad, entre las cuales no se encuentra España, pero sí otros Estados Miembros de la UE como Bulgaria, República Checa, Francia, Italia, Hungría, Portugal y Eslovaquia.

³² PRIETO ÁLVAREZ, T. *La denominación de origen, análisis critico de una institución jurídico-publica*. Comares. Granada. 2019. pp: 76-78.

El Arreglo de Lisboa pretendió crear un sistema que facilitase el reconocimiento y la protección de las D.O de un país contratante en los demás países contratantes. Se trata de un sistema de registro internacional que se conoce, junto con el Acta de Ginebra, como Sistema de Lisboa. Los países miembros del Sistema de Lisboa trabajaron durante largo tiempo para crear una actualización de este, con lo que surgió el Acta de Ginebra, adoptada el 20 de mayo de 2015.

Son muchas las novedades respecto a dicho Arreglo: la introducción de las I.G.P, la posibilidad de que la solicitud de registro la presente directamente quienes tienen derecho a usar la D.O.P, la posibilidad de que la denegación se lleve a cabo a petición de una parte interesada, la clarificación del ámbito de protección, etc. Sin embargo, en lo que aquí interesa, la novedad más significativa es la posibilidad de que se adhieran al Sistema de Lisboa las Organizaciones Intergubernamentales. Esta última novedad es la que ha permitido la adhesión de la Unión Europea al Sistema de Lisboa.

Así pues, cabe señalar que fue el 7 de octubre de 2019 cuando el Consejo de la UE adoptó la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo, de 7 de octubre de 2019, por la cual se produce la adhesión de la UE al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas. Posteriormente, y para terminar el proceso legislativo dentro de la UE, se aprobó el Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (DOUE L 271 de 24.10.2019).

Tanto la Decisión como el Reglamento fueron publicados en el DOUE el 25 de octubre de 2019, entrando en vigor 20 días después de la publicación y produciendo tres meses después la adhesión oficial de la UE al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

Con esta adhesión, la UE pasa a poseer la competencia exclusiva en los ámbitos cubiertos por el Acta de Ginebra. No obstante, los Estados Miembros están autorizados a adherirse al Acta junto con la UE y en el interés de ésta, pero siempre respetando la mencionada competencia exclusiva que adquiere la UE sobre la materia tras su adhesión. Esta competencia exclusiva implica que la Comisión de la UE será la única responsable de la administración del Acta de Ginebra en el territorio de la UE, de las comunicaciones con la OMPI y, sobre todo, de las solicitudes de registro internacional de una D.O.P o una I.G.P correspondientes a productos originarios de cualquier Estado Miembro de la UE.

Es evidente que, con la adhesión de la UE en bloque, el Sistema de Lisboa recobra un importante impulso. Las mejoras introducidas en virtud del Acta de Ginebra y su nuevo territorio de protección hacen ahora el registro internacional mucho más atractivo. Esta adhesión ha traído algunas cuestiones interesantes en el seno de la Unión Europea. Por su parte, la jurisprudencia³³ que reguló el enfrentamiento que entre a la Comisión y al Consejo, declaró que el Sistema de Lisboa regula una materia competencia exclusiva de la Unión Europea, no compartida con los estados miembros.

Por ello, según se prevé en la Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo de 7 de octubre de 2019 relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas (DOUE L 271 de 24.10.2019), los estados miembros quedan autorizados a adherirse o ratificar el Acta de Ginebra *“junto con la Unión, en el interés de la Unión y en pleno respeto de su competencia exclusiva”*. Además, estos estados miembros estarán representados en la Asamblea del Acta de Ginebra por la Comisión y se abstendrán de ejercer su derecho a voto en dicha Asamblea.

Por otro lado, la adhesión de la UE en el Sistema de Lisboa abre la posibilidad de proteger en el territorio de la UE las D.O de productos no agrícolas. La UE ha previsto al respecto un trámite de oposición en el que ha establecido como uno de los motivos de oposición que la indicación geográfica registrada se refiera *“a un producto respecto del cual no está prevista ninguna protección a escala de la Unión de las indicaciones geográficas”* tal y como dice el Rgto 2019/1753 (artículo 6.e). No obstante, el Reglamento no establece que deba denegarse necesariamente la protección de D.O de los productos no agrícolas y recoge la posibilidad de que estos sean protegidos Rgto. 2019/1753 (artículo 7.2).

Por último, cabe añadir que al margen de las implicaciones positivas que para productores y consumidores conlleva la adhesión de la UE al Arreglo de Lisboa, la principal consecuencia será la extensión territorial del Sistema de Lisboa lo que conllevará a la posterior adhesión de estados no participantes. Así las cosas, se espera que

³³ Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2017, en el asunto C-389/12 (ECLI:EU:C:2017:798).

se consolide un verdadero sistema internacional de protección, de D.O.P e I.G.P, semejante a otros sistemas mas asentados de protección internacional del derecho de propiedad industrial.

VI. CONCLUSIONES

En virtud de lo expuesto cabe señalar que las D.O.P son una figura jurídico-pública que ha ido evolucionando y mejorando con el paso de los años. Es una institución que resulta muy interesante de examinar puesto que tiene cierta complejidad debido a que su regulación ha sido variada ya que ha sufrido diversas modificaciones hasta llegar finalmente a regulación actual en la LM.

Si observamos las modificaciones que ha traído dicha Ley, podemos ver que se han introducido nuevas prohibiciones tanto absolutas como relativas con las cuales se ha aumentado el nivel de protección de las D.O.P e I.G.P tanto a nivel nacional como comunitario, lo cual me parece importante ya que así encontramos reforzadas las garantías que ofrece.

Además, con la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico. se abre un nuevo marco jurídico en el que el papel principal es el control del cumplimiento de los requisitos obligatorios, lo que en mi opinión es un paso importante con el que se da mayor seguridad jurídica y se evita defraudar las expectativas que se han marcado los propios consumidores.

Por todo esto, hay que considerar que las D.O.P e I.G.P son una institución muy importante y necesaria hoy en día, que da seguridad a los consumidores para invertir en productos con unas características de calidad, sostenibilidad y autenticidad.

VII. ÍNDICE BIBLIOGRÁFICO

AREÁN LALÍN, M. *Extensión de las denominaciones de origen a las piedras ornamentales*. Actas de derecho industrial y derecho de autor. Tomo 11, 1985-1986.

ASCARELLI, T. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*. Bosch. 1970. Barcelona

BOTANA AGRA M.J. *Las denominaciones de origen*, monografía que forma parte del Tratado de derecho mercantil. 1º edición. Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2001

BOTANA AGRA, M y MAROÑO GARGALLO M.M. *Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen*. Actas de derecho industrial y derecho del autor. Tomo 14, 1991-1992, págs. 207-218

CASADO CERVIÑO A, y CERRO PRADA B, *GATT y Propiedad Industrial: El Proyecto de Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*. 1º edición. Tecnos. Madrid, 1994.

LONDOÑO FERNANDEZ, JL. *La denominación de origen y el alcance de su protección*. Revista de la propiedad inmaterial. Nº13. Colombia. 2009. Disponible en: (<https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/article/view/456>)

LÓPEZ BENITEZ, M. *Las denominaciones de origen*. 1º edición, Civitas. Madrid. 1994.

LÓPEZ BENÍTEZ, M. *Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*” 1º edición. Civitas. Madrid, 2004.

MARCO ARCALÁ, LA. *Las nuevas modificaciones de la ley española de marcas (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)*. 2019. PP:341.

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

MARTÍNEZ GUTIERREZ, A. *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*. Barcelona. 2008.

MENÉNDEZ A, y ROJO A. *Lecciones de derecho mercantil*. Volumen I, 16º edición. Civitas. España. 2018.

PEÑAS MOYANO B, *Algunas cuestiones en torno a la denominación de origen como signo distintivo*. Estudios Jurídicos Agrarios, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, 2008.

LARGO GIL, R. *Las marcas colectivas y las marcas de garantía en la ley de marcas*. 2º edición. Civitas. España. 2001.

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

- Revistas:

MARCO ARCALÁ, L.A. *Cuaderno Civitas de Jurisprudencia Civil número 67*, enero/abril 2005. Aranzadi. Navarra.

VIII. ÍNDICE DE RESOLUCIONES CONSULTADAS

- Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre de 1990. (ECLI:ES:TC:1990:211). Disponible en:

http://hj.tribunalconstitucional.es/de-DE/Resolucion/Show/1636#complete_resolucion&completa

- Sentencia núm, 392/2005, 17 de Mayo de 2005 Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil. Disponible en:

<https://supremo.vlex.es/vid/marcas-riesgo-confusion-18036287>

- Sentencia Tribunal Supremo núm. 335/2004 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 10 mayo. (VLEX: RJ 2004,2753). Disponible en:
<https://supremo.vlex.es/vid/longaniza-graus-enfrentada-embutidos-16873878>
- Sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de octubre de 2017, en el asunto C-389/12 (ECLI:EU:C:2017:798). Disponible en:
<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195942&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11267466>

IX. ÍNDICE NORMATIVO

- Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.
- Decisión (UE) 2019/1754 del Consejo de 7 de octubre de 2019 relativa a la adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.
- Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de noviembre de 2012 sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

-Reglamento (UE) 2019/1753 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, sobre la actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas.