

R. 37
REV.



REVISTA
DE
DERECHO MERCANTIL

NÚM. 233

JULIO-SEPTIEMBRE
MADRID

1999

S U M A R I O

Págs.

JESÚS ALFARO ÁGUILA-REAL: <i>Imperialismo económico y dogmática jurídica</i>	925
ALBERTO JAVIER TAPIA HERMIDA: <i>Aspectos polémicos del Seguro de Responsabilidad Civil</i> . Reflexiones sobre la jurisprudencia reciente	977
AITOR ZURMENDI ISLA: <i>Vicitudes en el libramiento de letras de cambio: requisitos formales y letras incompletas</i>	1051

Varia.

La obligación legal de separación de cuentas por ramas de actividad. El ejemplo de los operadores de telecomunicaciones: JAVIER GARCÍA DE ENTERRÍA	1103
Irrevindicabilidad de los bienes adquiridos en ferias y mercados: EMILIO DÍAZ RUIZ ..	1117
La responsabilidad de los fundadores de la sociedad de responsabilidad limitada: JOSÉ-FINA BOQUERA MARTAREDONA	1139
Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas: M. ^a DEL MAR GÓMEZ LOZANO	1163

Legislación.

Reseña de legislación mercantil (abril a junio de 1999), SYLVIA GIL CONDE	1191
---	------

Resoluciones.

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia mercantil (enero-junio 1999), M ^{ARÍA LUISA SÁNCHEZ PAREDES}	1217
--	------

LIBROS:

Recensiones:

BAENA BAENA, Pedro Jesús: <i>La compensación en las cuentas bancarias</i> (Pablo Luis Núñez Lozano).—FAYIER DUBOIS, Eduardo M.: <i>El Registro Público de Comercio y las inscripciones societarias. Teoría y Práctica</i> (Alfonso Martínez-Echevarría y García de Dueñas).—MARTÍNEZ MACHUCA, Pablo: <i>La protección de los socios externos en los grupos de sociedades</i> (Enrique Barro Rodríguez).—PÉREZ CARRILLO, Elena F.: <i>La Administración de la Sociedad Anónima. Obligaciones, responsabilidad y aseguramiento</i> (Joseba A. Echebarría Sáenz).—VARELA SANZ, Mario: <i>La administración de la Sociedad Anónima Deportiva</i> (José Antonio García Cruces)	1315
---	------

REVISTAS:

Reseña por FRANCISCO JAVIER TIRADO SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ-GAMBORINO, SANTIAGO ZABALETA, CARLOS GÓRRIZ LÓPEZ y LUIS DE ANGULO RODRÍGUEZ	1341
--	------

I. S. S. N.: 0210-079

Depósito LEGAL: M. 1948-1958

Gráficas Aguirre Campaño, S. L. - Dagaño, 15 dpdo. - Teléfs. 91 5199427/19 - 28002 Madrid

PRIMERA PARTE

Aunque la Ley no señala quiénes son los legitimados activos, ni los pasivos, los socios fundadores causantes de la nulidad de la sociedad responden solidariamente ante los restantes socios y ante los terceros, de los perjuicios que a unos y a otros les haya causado la nulidad de la sociedad (76). Esta responsabilidad será solidaria entre todos los que causaron la nulidad y deberán indemnizar los daños y perjuicios causados a aquéllos. Pero el problema para lograr que prospere la acción contra los fundadores es demostrar la existencia de daño, la relación causa efecto y su cuantificación. Como sucede muy frecuentemente se reduce a un problema de prueba.

Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas

POR

M.^a DEL MAR GÓMEZ LOZANO (*)

Área de Derecho Mercantil.
Universidad de Almería

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. LA CONSIDERACIÓN DE LA LEY 25/70 COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL APLICABLE A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS: A) Productos a los que es aplicable el régimen de las indicaciones geográficas establecido en la Ley 25/70; B) Ley general y leyes especiales; C) Relación entre la normativa general y especial que regula las indicaciones geográficas en España y el Reglamento (CEE) 2081/92, del Consejo, de 14 de julio de 1992; D) Necesidad de una verdadera regulación general en materia de indicaciones geográficas incardinada en la denominada "propiedad industrial". El problema competencial.—III. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ESTABLECIDO EN LA LEY 25/70: A) Consideraciones generales; B) Los conflictos entre los signos distintivos constituidos por nombres geográficos desde la perspectiva de la Ley 25/70; 1. La prohibición de utilizar signos distintivos que puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos; 2. La prohibición de utilizar los nombres geográficos protegidos en la propaganda de los productos sin derecho a denominación de origen; 3. La utilización de otros distintivos que hagan referencia a las denominaciones protegidas; 4. La comunicación de las denominaciones protegidas en concepto de denominación de origen a la OEPM y a la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central como medida que tiende a evitar los conflictos entre signos distintivos de carácter geográfico; C) Breve referencia al conflicto entre indicaciones geográficas y marcas en el ámbito comunitario.—IV. NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL BRASILEÑO COMO REFERENTE A TENER EN CUENTA PARA UNA FUTURA REFORMA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.

I. INTRODUCCIÓN

La regulación del régimen jurídico de las indicaciones geográficas en España se encuentra con carácter general en la Ley 25/70, de 2 de diciembre, del Estatuto del Vino, la Uva y los Alcoholes y en los textos especiales (tanto estatales como autonómicos) que han extendido esa protección a otros productos. Aunque esta normativa tiene sin duda un anclaje adm-

(76) El artículo 242 de la Ley francesa de 1966 impone la responsabilidad solidaria de los fundadores a los que les sea imputable la nulidad de la sociedad (arts. 370, 432 y 433).

(*) La autora desea mostrar su agradecimiento al profesor don Alberto Bercovitz por haber hecho posible la publicación de este trabajo.

nistrativo, no se agota en él, sino que tiene también trascendencia jurídico-privada, ya reconocida en el apartado 2 del artículo 1 del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, al incluir dentro de la denominación de propiedad industrial a las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen.

Al régimen jurídico-privado de protección establecido en la Ley 25/70 (arts. 83 y sigs.), se prestará especial atención, resaltando las deficiencias que en él se observan, que no son por otra parte exclusivas del mismo (especialmente en lo que respecta a los conflictos entre marcas y denominaciones geográficas), sino que encuentran reflejo en el sistema comunitario que se ha arbitrado para estos signos y al que se hará una breve referencia.

Pero sobre todo interesa destacar el hecho de que la ausencia de una normativa propia que contemple la extensión del régimen de las indicaciones geográficas (a productos diferentes a los que tradicionalmente se han venido beneficiando de la utilización de estos signos como distintivos o a servicios), obliga a adecuarse, como norma de carácter general, a lo establecido en el Estatuto del Vino. Sin embargo, ello no impide que se deba demandar una verdadera regulación de carácter general en materia de indicaciones geográficas, sobre todo a efectos de otorgar homogeneidad a la materia y de que al menos con carácter genérico, se reconozca legalmente la posibilidad de que otros productos y los servicios puedan ser también identificados a través de indicaciones geográficas.

El principal obstáculo se encuentra en que la cuestión de la protección de las indicaciones geográficas (que tiene su origen y encuentra además gran arraigo en Europa), refleja una estrecha vinculación, en las disposiciones dictadas, con los productos que dieron lugar a estas disposiciones (especialmente, los productos vinícolas) y esto dificulta la aplicación de esas normas con carácter general a otros productos diferentes. Esto justifica la necesidad de dictar, en este caso en España, una norma de carácter general a nivel estatal que sustituya a la Ley 25/70 como norma básica.

En este sentido es interesante tener en cuenta la regulación adoptada por aquellos ordenamientos que no tienen tradición en lo que respecta a estas instituciones. Esta circunstancia ha venido a facilitar la elaboración de una regulación de carácter general en materia de indicaciones geográficas. La "abstracción general" en esta materia se hace hoy pues necesaria para permitir, como ya se ha apuntado, que otros productos e incluso los servicios puedan ser identificados a través de indicaciones geográficas, encontrando la correspondiente protección. Uno de esos ordenamientos es el brasileño, por lo que se hará referencia al régimen establecido en su nuevo Código de la Propiedad Industrial, como un referente a tener en cuenta en una futura regulación de las indicaciones geográficas en España y como muestra de cómo es posible dar ese salto a la generalización.

II. LA CONSIDERACIÓN DE LA LEY 25/70 COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL APPLICABLE A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

A) Productos a los que es aplicable el régimen de las indicaciones geográficas establecido en la Ley 25/70.

El carácter general de la Ley 25/70 ha de analizarse, en primer lugar, desde la perspectiva de los productos a los que es aplicable su régimen, además de aquellos (vinos y otras bebidas alcohólicas) que entraban inicialmente en su ámbito de aplicación.

La extensión de estas normas de protección a productos de carácter agroalimentario está expresamente dispuesta en la Ley. Así, la Disposición adicional quinta prevé que el régimen de denominaciones de origen y denominaciones específicas establecido en los artículos 95 y siguientes de dicho texto legal (1), se extienda a aquellos productos agrarios cuya protección de calidad tenga especial interés económico o social. En virtud de dicha Disposición adicional, y atendiendo de este modo las peticiones recibidas para que algunos productos se pudieran acoger al régimen de las denominaciones de origen, el Ministerio de Agricultura lo extendió a otros productos agrarios (2). Lo que el Estado pretendía, teniendo en cuenta que algunas Comunidades Autónomas ya tenían asumidas competencias exclusivas en la materia, era poner en marcha una política ordenadora de la calidad de aquellos productos que el propio Estado, en el ejercicio de sus competencias, asumía a los efectos de su defensa y promoción nacional e

(1) En la Ley 25/70 se contempla también la posibilidad de que se puedan proteger y reglamentar el empleo de denominaciones genéricas (calificación aplicable a los productos que tienen caracteres comunes y especiales debidos a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación) o específicas (calificación aplicable a un producto que tiene cualidades diferenciales entre los de su misma naturaleza, debidas al medio natural o a los métodos de elaboración) relativas a la calidad, método o lugar de producción o de elaboración o determinados caracteres de los productos a que se refiere esta Ley cuando sea de interés general (art. 96). Ver artículos 2 y 3 del RD 1573/85, de 1 de agosto.

(2) Al aceite de oliva, al queso y al jamón curado (RD 3711/1974, de 20 de diciembre); a las judías secas, garbanos y arroz (RD 972/1982, de 2 de abril); al espárrago (RD 830/1984, de 11 de abril); a los pimientos (RD 2671/1985, de 18 de diciembre); a las carnes frescas y embutidos curados (RD 1297/87, de 9 de octubre); a los productos agroalimentarios obtenidos sin el empleo de productos químicos de síntesis (RD 759/1988, de 15 de julio); a la miel, frutos secos y turroneos (RD 251/1990, de 23 de febrero); a las frutas de hueso, las frutas de pepita, las fresas, los fresones, la chufa y la horchata (RD 1554/90, de 30 de noviembre); a las salazones ácidas (RD 729/1993, de 14 de mayo) y a las bereנגenas (RD 730/1993, de 14 de mayo). Las denominaciones genéricas y específicas aplicables a productos agroalimentarios fueron reguladas específicamente en el RD 1573/1985, de 1 de agosto; en el RD 728/1988, de 8 de julio; en el RD 759/1988, de 15 de julio; en el RD 1254/1990, de 11 de octubre y en el RD 1396/1993, de 4 de agosto, que modifica el anterior. La extensión a otros productos puede suponer además un cambio en la competencia ministerial, que la Ley adscribe al Ministerio de Industria cuando el producto de que se trate entre el marco de su competencia (art. 95.2 de la Ley 25/70).

internacional. Por otra parte, este sistema de protección no se imponía a las Comunidades Autónomas al estar fundamentado en la necesaria colaboración entre las Administraciones estatal y autonómica. En definitiva se trataba de establecer una normativa básica que permitiera la promoción y defensa de la producción agroalimentaria y de los intereses de los consumidores, teniendo en cuenta la necesaria unidad de mercado que requiere la participación en organismos supranacionales (3). Sin embargo, desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CEE), 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, que tiene por finalidad sustituir las normativas nacionales de los Estados miembros (principio de exclusividad del Reglamento), ya no es necesario que se realicen más ampliaciones en el sector agroalimentario (4).

De otra parte ha de advertirse que en la práctica es usual que las indicaciones geográficas se utilicen también para identificar productos industriales (porcelana, piel, juguetes, etc.), aunque en estos casos puedan aparecer algunos inconvenientes que desaconsejen la utilización de la denominación de origen como régimen de protección. Así, por ejemplo, en Francia, y respecto a la "Porcelana de Limoges", se ha puesto de manifiesto que la protección por denominación de origen presenta una dificultad de fondo debido a la naturaleza de los productos industriales, de tal manera que es difícil demostrar, teniendo en cuenta las tecnologías modernas y la difusión del "savoir-faire", que las características de tales productos están suficientemente ligadas a los factores naturales y humanos (5).

Pero teóricamente, analizando el concepto de denominación de origen, no parece que exista ningún inconveniente para vincular la producción o fabricación de un producto distinto a los agroalimentarios o vínicos a un determinado lugar, siempre que las circunstancias de ese medio geográfico hayan influido en la específica configuración o formación de ese producto. A falta de una regulación específica en la materia, hay que entender como aplicable con carácter general la Ley 25/70, según lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional en la Sentencia de 20 de diciembre de 1990, al considerar que la *pietra ornamental gallega* podía acogerse al sistema de las denominaciones de origen si se cumplían los requisitos exigidos con carácter general en la Ley 25/70 y con carácter especial en la normativa especial

(3) Ver preámbulos de los Reales Decretos 1573/1985, de 1 de agosto y 728/1988, de 8 de julio.

(4) Ver el Reglamento (CE) n.º 1107/96, de la Comisión, de 12 de junio de 1996 (DOCE, L. 148/1, de 21 de junio de 1996), cuyo Anexo contiene los primeros registros de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen con Arreglo al Reglamento 2081/92. Puede verse también en ADI-17, 1996, págs. 1153 y ségs.

(5) Ver la respuesta que el Ministerio de Industria francés dio a una cuestión escrita realizada por M. Alain Rodet sobre la protección de la porcelana de Limoges contra la falsificación y la competencia desleal (PIBD 1995, n.º 579-1-1; también en *Journal officiel, débats parlementaires, Assemblée nationale, questions écrites*, 14 novembre 1994). En esta misma respuesta se pone de manifiesto que los industriales habían depositado una marca colectiva "Porcelaine de Limoges" en 1981, renovada en 1991, pero que nunca habían utilizado. Sin embargo, se afirma que si la marca colectiva funciona, se puede recurrir a la Ley sobre falsificación para que estos industriales solucionen sus problemas, resultando un medio más eficaz de protección que el de la denominación de origen.

dictada por la Comunidad Autónoma [Ley 9/1985, de 30 de julio, de protección de las piedras ornamentales (6), de la Comunidad Autónoma de Galicia, en la que se prevé la protección por denominación de origen para los productos procedentes del granito, de la pizarra o de otras piedras ornamentales que tengan calidades y caracteres diferenciales debido al medio natural y/o a su elaboración (7)].

Este es un caso concreto en el que expresamente se contempló la posibilidad de que las indicaciones geográficas pudieran utilizarse para identificar productos industriales, estableciendo un concreto régimen de protección. De cualquier forma, hay que advertir que el Título II de la Ley ("De la protección") y concretamente los artículos 7 a 11, coinciden con el régimen de protección establecido en el artículo 83 de la Ley 25/70. Pero hay otros casos en los que dicho reconocimiento no se extiende a regular un concreto régimen de protección para estas denominaciones. Así, por ejemplo, pueden citarse algunas normas dictadas por las Comunidades Autónomas, como la Ley 11/1988, de 30 de noviembre, de Artesanía de la Región de Murcia, por la que se crea una denominación específica en el ámbito de la artesanía ("Artesanía de la Región de Murcia"), que será utilizada para garantizar la autenticidad, calidad y procedencia del producto artesano que sea elaborado en territorio y por empresas artesanas de la Región de Murcia (8); y la Ley 7/1998, de 5 de junio, de Artesanía de Cantabria (9), cuyo artículo 17 establece que la Consejería competente dictará normas precisas para acreditar la calidad de los productos artesanos, creará distintivos y otorgará certificaciones de calidad para su identificación en el mercado. Además contempla la posibilidad de que las comarcas o áreas geográficas que se distinguen por su actividad artesanal y por uno o varios productos homogéneos, puedan ser declaradas *zonas de interés artesanal*, lo que permitirá utilizar un *distintivo de su identidad de procedencia geográfica*, creado al efecto (art. 18).

En cuanto a la identificación de servicios, aunque no se admite aún con total claridad, dicha situación ya está empezando a reconocerse a nivel legislativo. Sirvan como ejemplo la normativa comunitaria en materia de marcas (en la que se reconoce con carácter genérico, la existencia de signos o indicaciones que pueden servir para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios) (10), la nueva Ley alemana de marcas, de 25 de octubre de 1994 (en la que se regulan entre los signos distintivos, las indicaciones o signos que se usan en el comercio para identificar el origen geo-

(6) DOGA, n.º 157, de 10 de agosto y BOE de 15 de octubre. Tener en cuenta también la Providencia de 27 de noviembre de 1985 del Tribunal Constitucional por la que se declaraba la suspensión de la vigencia y aplicación de esta Ley al admitirse a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la misma (R. 1985/2949).

(7) Ver BOTANA AGRA, M., y MARONÓ GARCALLO, M. M., "Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen (Comentario a la Sentencia 211/1990, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional)", ADI, tomo XIV, 1991-1992, págs. 207.

(8) BOE de 27 de junio de 1989. Ver artículo 14 de la citada disposición.

(9) BOE, n.º 195, de 15 de agosto de 1998.

(10) Ver el artículo 15.2 de la Directiva comunitaria de marcas, de 21 de diciembre de 1988 y el artículo 64.2 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993, de la marca comunitaria.

gráfico de productos o servicios), la Ley federal suiza para la protección de las marcas y las indicaciones de procedencia, de 28 de agosto de 1992 (en la que se regulan también las indicaciones que hacen referencia a la procedencia geográfica de productos o servicios) (11) o la Ley n.º 9279/96, de 14 de mayo, de Brasil, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial y cuyo Título IV regula las indicaciones geográficas (12).

Un supuesto especial lo constituyen los productos y servicios turísticos, al considerarse que pueden ser identificados mediante indicaciones geográficas. Los signos que identifican los productos y servicios que se ofrecen o prestan en determinadas zonas turísticas tienen un eminente carácter geográfico. Concurriendo en ellos los requisitos que se exigen a las denominaciones de origen (estar la denominación constituida por un nombre de carácter geográfico y tener una vinculación el producto o servicio con la zona turística en cuestión), nada debe impedir que estos productos y servicios puedan ser identificados con estos signos y que a ellos les sea aplicable la norma que con carácter general regula las denominaciones de origen puesto que ninguna ley especial ha establecido un régimen específico de protección para estos signos en concepto de denominaciones de origen. Lo que no significa, de otra parte, que no puedan surgir algunos problemas específicos que reclamarían una regulación especial. Al igual que ocurre con las denominaciones de carácter geográfico que pueden utilizarse para identificar productos de artesanía, el reconocimiento de la posibilidad de que las zonas, productos y servicios turísticos (o recursos turísticos) puedan identificarse a través de denominaciones geográficas, no ha ido acompañado de un régimen propio de protección de estas denominaciones adaptado a sus propias necesidades. Este es el caso de la Orden de 31 de marzo de 1964, por la que se creaba el Registro de denominaciones geográficas y algunas Leyes de Turismo autonómicas (13), en las que se regula la creación de distintivos de productos y servicios turísticos, aunque sólo a efectos administrativos. Pero estas denominaciones pueden y deben encontrar el régimen de protección adecuado derivado de su condición de bienes inmateriales, ya sea en concepto de denominación de origen, si cumplen los requisitos para ello, o en concepto de marca.

De cualquier forma, la utilización de las indicaciones geográficas para productos diferentes a los agroalimentarios o industriales (como son los productos o servicios turísticos) ilustra la idea de que en realidad, no existe ningún inconveniente para afirmar que cualquier clase de productos o servicios es susceptible de tener una denominación de origen (14). Y que en ausencia de una norma aplicable con carácter general para su protección y defensa, habrá que tener en cuenta lo establecido en la Ley 25/70, de 2 de diciembre.

(11) Ver los artículos 47 y siguientes.

(12) Ver los artículos 176 y siguientes.

(13) Ver, por ejemplo, la Ley 10/97, de Turismo de Castilla y León, de 10-12-1997, cuyo artículo 49 crea el Registro regional de distintivos geográficos.

(14) En este sentido, MASCARÉNS, voz "denominación de origen", *op. cit.*, pág. 810.

B) Ley general y leyes especiales

La Ley 25/70, de 2 de diciembre, del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alkoholes, a pesar de su ámbito inicial de aplicación (15), tiene por tanto un alcance general, lo que permite la aplicación de esta norma a cualquier indicación geográfica que se utilice para identificar productos o servicios en el mercado y que cumpla con los requisitos establecidos en la misma. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional considera que los preceptos de la Ley 25/70 son de aplicación general basándose en que el artículo 62.2 de la Ley de marcas (que establece la prohibición de que las marcas de garantía puedan estar constituidas por denominaciones de origen), se remite genéricamente a la misma (16).

Dado que la Ley 25/70 se considera como la norma general, la legislación especial en este ámbito, viene constituida tanto por las disposiciones que han extendido este régimen de protección a otros productos, como por el conjunto de disposiciones que han supuesto el reconocimiento de las concretas denominaciones de origen. Pero no puede considerarse que la ausencia de una regulación específica para la protección de determinados signos como indicaciones geográficas (como por ejemplo, las denominaciones geográficas de productos o servicios turísticos o las de productos industriales), implique que estas sólo puedan quedar protegidas como indicaciones de procedencia (17) y no como denominaciones de origen. En estos casos de ausencia de normativa específica será aplicable la normativa general constituida por la Ley 25/70. Y más concretamente el régimen establecido en los artículos 79 a 83 de la Ley puede ser considerado como válido para la protección de las mismas. Sin olvidar que para iniciar la tramitación de esa normativa específica con la que se proteja la utilización de indicaciones geográficas para identificar determinados productos o servicios, exigirá la constitución de un Consejo Regulador con arreglo a lo establecido en los artículos 84 y sigs. de la misma Ley. También podrían calificarse como legislación especial otros textos legales en los que se refleja la protección de la que gozan las denominaciones de origen, como la Ley de Competencia Desleal (18) y el Código Penal (19).

(15) El artículo 1 de la citada disposición establecía: "Quedan sujetos a lo dispuesto en el presente Estatuto: la ordenación del viñedo y su producción; la definición, elaboración, ordenación y comercialización de los productos derivados de la uva y otras bebidas alcohólicas, y, finalmente, la definición y empleo de los alcohóles".

(16) Ver STC 211/90, de 20 de diciembre.

(17) En sentido contrario, en general sobre las denominaciones de origen, ver MASCARÉNS, voz "Denominación de origen", en *Nuestra Enciclopedia Jurídica F. Scis*, tomo VI, 1985, pag. 816.

(18) En el segundo párrafo del artículo 12, por ejemplo, se contempla expresamente como acto desleal el empleo de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", "clase" y similares.

(19) El artículo 275 del Código Penal de 1995 castiga con las penas establecidas en el artículo 274 a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas con conocimiento de esta protección.

C) *Relación entre la normativa general y especial que regula las indicaciones geográficas en España y el Reglamento (CEE), del Consejo, de 14 de julio de 1992.*

La existencia de normas comunitarias que regulan la protección de las indicaciones geográficas para determinados productos, suscita algunas cuestiones en relación con las normativas nacionales, como la sustitución de éstas por la comunitaria, la posibilidad de armonizar las legislaciones de los Estados miembros a través de una Directiva y la protección transitoria que puede conseguirse a través de las normas estatales.

En concreto, el Reglamento 2081/92 ha nacido con la finalidad de sustituir las normativas nacionales (20) por el régimen comunitario instaurado en él. La creación de un sistema uniforme que favorezca y facilite la libre circulación de mercancías (21) (las denominaciones de origen comunitarias) (22), permite plantear si ha de considerarse que el Reglamento 2081/92 es ahora la normativa general aplicable en materia de denominaciones de origen en España. Dada la especificidad de las normas de dicho Reglamento, no debe considerarse como una norma general aplicable a las denominaciones de origen. La normativa nacional que ha de entenderse sustituida no es la Ley 25/70, sino las leyes especiales ya citadas, dictadas para la protección de productos agroalimentarios.

Pero más que dirigido a la sustitución de las normativas nacionales, y a pesar de ser un tema de muy difícil consenso, el Reglamento comunitario podría haberse acompañado de una Directiva comunitaria que permitiera la armonización de la normativa de los Estados miembros en esta materia. Lo que ocurre, es que la mayoría de los Estados miembros no tienen incorporada a su ordenamiento la institución de las denominaciones de origen. Al no tratarse de una institución tradicional, realmente no hay nada que armonizar. Esto sin duda, contrasta con las medidas adoptadas en materia de marcas, respecto a las que, de una parte, se ha previsto la armonización de la legislación, al adoptarse la Primera Directiva comunitaria de marcas (23) y de otra, la entrada en vigor del Reglamento comunitario de marcas (24) y de otro, la sustitución de los sistemas nacionales de cada uno de los Estados miembros por el sistema comunitario. Realmente puede afirmarse que la realización del mercado comunitario no excluye la permanencia de las marcas nacionales y de los Convenios internacionales que regulan su registro en diversos Estados (24). Las marcas comunitarias

(20) Ver Orden de 25 de enero de 1994 por la que se precisa la correspondencia entre la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/92, en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios.

(21) Ver GONZÁLEZ VAQUE, L., "La Sentencia «Pietro»: aplicabilidad del artículo 30 a las denominaciones agroalimentarias protegidas nacionalmente", *Comunidad Europea Aranzadi*, enero 1998, págs. 36 y 37.

(22) Ver JIMÉNEZ BLANCO, P., *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, ed. Eurolex, Madrid, 1996, págs. 99 y sigs.

(23) Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988.

(24) En la doctrina italiana, SENA, G., *Il nuovo diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, Milán 1994, págs. 8 y 9.

están por ello llamadas a coexistir permanentemente con las marcas nacionales de los Estados miembros (25).

En relación con el tema de la coexistencia de signos nacionales y signos comunitarios puede reflexionarse sobre la reforma de la que ha sido objeto el Reglamento 2081/92, por la que se ha autorizado la concesión de una protección nacional transitoria por parte del Estado miembro (26). Esta modificación ha venido a reconocer que el sistema de la sustitución de las protecciones nacionales no es totalmente eficaz, principalmente porque el procedimiento de concesión del derecho de exclusividad sobre una denominación geográfica a nivel comunitario (ya sea denominación de origen o indicación geográfica) puede dilatarse tanto que perjudique los intereses de aquellos que han solicitado la protección (27). La Comunidad se ha visto así obligada con este nuevo Reglamento, que modifica el de 1992, a arbitrar un sistema de protección transitorio a nivel nacional durante el periodo de transmisión de la denominación a las autoridades comunitarias.

Esto constituye sin duda un paso hacia atrás en lo que respecta al propósito del Reglamento 2081/92 de sustituir la protección nacional. De esta forma, con lo establecido en el nuevo Reglamento 535/97, de 17 de marzo, el sistema nacional de protección estará siempre vigente aunque sea de forma transitoria. Es en cierto modo una garantía de protección de las denominaciones que quieran protegerse, aunque limitada, ya que las medidas adoptadas por los Estados miembros en virtud de dicha protección nacional transitoria, sólo producirán efecto a nivel nacional y no afectarán a los intercambios comunitarios (nuevo texto del ap. 5 del art. 5).

También hay que advertir que respecto a aquellas denominaciones que aún estando incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento no se han acogido al registro previsto en el artículo 17, debe quedar inalterada no sólo la protección que otorgan los derechos nacionales, sino la que otorgan los Convenios bilaterales firmados por los Estados para la protección de sus denominaciones geográficas (28). Y esto como consecuencia de dos hechos fundamentales: que realmente en el Reglamento no se exige el registro comunitario obligatorio (a pesar del contenido de la Comunicación 93/C 273/05) y que si se mantiene la desprotección de las denominaciones geográficas amparadas por los derechos nacionales, se vulnera el artículo 36 del Tratado, considerado por la jurisprudencia comunitaria como una reserva competencial a las legislaciones de los Estados miembros en materia de propiedad industrial.

(25) Ver FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema comunitario de marcas*, 1995, pág. 389.

(26) Ver Reglamento (CE) 535/97, del Consejo, de 17 de marzo.

(27) En sentido contrario, CASADO CERVILLO y CERRO PRADA consideraban que el procedimiento general establecido en el Reglamento 2081/92 no era complejo y que perseguía fundamentalmente resolver los expedientes en un plazo de tiempo relativamente breve (en "Las diferentes modalidades de protección de los signos geográficos en el derecho comunitario: coexistencia y conflicto entre marcas y denominaciones de origen [I]", *CJ/CEE*, B-89, noviembre 1993, pág. 19).

(28) Ver JIMÉNEZ BLANCO, P., "La protección de las denominaciones geográficas en el ámbito comunitario. Comentario a la Sentencia del TJCE de 7 de mayo de 1997", *La Ley*, 1997, D-259, págs. 1740.

D) Necesidad de una verdadera regulación general en materia de indicaciones geográficas incardinada en la denominada "propiedad industrial". El problema competencial.

A pesar de que en el momento actual se considera que la Ley 25/70 es la aplicable con carácter general en todo lo relativo a la protección de determinados signos o indicaciones geográficas, ello no impide que se reclame una verdadera regulación general. Este deseo ha sido manifestado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (29) y ya ha tenido reflejo en alguna propuesta parlamentaria (30). Esta exigencia ha tomado tal dimensión porque se entiende que las denominaciones de origen no pueden ya quedar limitadas a los vinos o a los productos agroalimentarios, sino que ha de extenderse, siempre que se den las condiciones para ello (especialmente la vinculación del bien con el medio geográfico) a otros productos e incluso, como reclama también parte de la doctrina, a los servicios de los que es un ejemplo indiscutible al que podrá aplicarse el sector de los productos y servicios turísticos (31).

Aunque algunas Comunidades Autónomas tienen asumidas competencias legislativas en materia de denominaciones de origen, a nivel internacional es indiscutida la cuestión de que las denominaciones de origen son un elemento integrante de la denominada propiedad industrial (Convenio de la Unión de París, Acuerdo TRIP's, ...) (32). En la exclusión de las denominaciones de origen de la materia relativa a la propiedad industrial, se ha esforzado el Tribunal Constitucional, que ha intentado establecer una clara diferencia entre la denominada "propiedad industrial" y las "denominaciones de origen" (33), principalmente basada en que los intereses colectivos que con éstas se protegen (de la localidad o región concreta) son contrarios al disfrute individualizado característico de las mo-

(29) Puede verse a título de ejemplo en la doctrina BOTANA ACRÁ, M., y MAROÑO GARCILLO, M. M., "Las piedras ornamentales como objeto protegible por denominación de origen (Comentario a la sentencia 2111/1990, de 20 de diciembre, del Tribunal Constitucional)", *ADI*, tomo XIV, 1991-92, págs. 207 y sigs.

(30) Ver la Propuesta presentada por un grupo de parlamentarios el 14 de junio de 1994, solicitando que el Gobierno promueva una Ley de Bases en la materia (ver *Legislación Básica sobre Denominaciones de Origen*, ed. preparada por MILANS DEL BOSCH PORTOLÉS, I., ed. Teosno, 1995, pág. 53).

(31) En contra, LÓPEZ BENVÉZ, *Las denominaciones de origen*, ed. Cedees, Barcelona, 1996, pág. 72 y nota 121.

(32) En la doctrina Francesa, ver MATHELY, *Le droit français des signes distinctifs*, París, 1984, págs. 878-879; CHAMANNÉ/BURST, *Droit de la propriété industrielle*, 1993, pág. 791 y ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Partie spéciale, París, 1954, pág. 486. En la doctrina española, ver LOBATO GARCÍA-MIÁN, M., "La protección de las denominaciones de origen. Estudio del Reglamento (CEE) 2081/92", en *Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al profesor Manuel Broseta Pont*, tomo II, ed. Trirat lo Blanch, Valencia, 1995, págs. 1975-1977.

(33) Ver Fundamentos jurídicos de la Sentencia 2111/1990, de 20 de diciembre.

dades de propiedad industrial (34). Considera que este signo se caracteriza por no ser "apropiable" (objeto de propiedad individualizada o colectiva). Pero omite el Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la existencia de algunas modalidades de propiedad industrial cuya finalidad no consiste en proteger intereses estrictamente individuales, como ocurre con las marcas de carácter colectivo.

Sin embargo, su consideración como verdadero signo distintivo hace que puedan ser catalogados como derechos privados de carácter absoluto, aunque tengan carácter colectivo (35) y demanden una titularidad plural.

De otra parte, la consideración de la denominación de origen como modalidad de propiedad industrial, permitiría tratar de forma análoga, de una parte, los que tradicionalmente se han venido considerando como signos distintivos (marcas, nombres comerciales y rúbricos de establecimiento) y, de otra, otros signos distintivos que los empresarios y todos aquellos entes relacionados con la oferta de productos y la prestación de servicios, aunque siempre de forma colectiva, pueden utilizar en el mercado.

Es interesante tener en cuenta a estos efectos, como ya se apuntó anteriormente, la nueva Ley de Marcas alemana de 25 de octubre de 1994, cuyo objeto no es sólo la protección de las marcas comerciales (*Marken*), sino también de otros signos como las denominaciones comerciales (*geschäftliche Bezeichnungen*) y las indicaciones geográficas de procedencia (*geographische Herkunftangaben*), regulación general, de carácter básico, que no implica que en la protección de estos signos no se puedan aplicar otras disposiciones específicas (36). La adopción de la solución por la que se ha optado en Alemania, permitiría obtener una regulación general no sólo en materia de denominaciones de origen, sino en materia de signos distintivos que pueden utilizarse para identificar productos o servicios en el mercado (37). Y permitiría además seguir un criterio único en el tratamiento de las denominaciones de origen, del que el Código Penal de 1995 es una buena muestra, pues contempla en el Capítulo XI del Título XIII (Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico), entre los delitos relativos a la propiedad industrial, los que tienen por objeto la utilización, sin autorización, de una denominación de origen (38).

A primera vista, la adopción en España de esta fórmula de protección de los signos distintivos parece tropezar con el obstáculo ya apuntado de las competencias exclusivas en materia de denominaciones de origen que tienen asumidas algunas Comunidades Autónomas. Pero, de una parte, las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de denominacio-

(34) Ver también BOTANA ACRÁ, M., y MAROÑO GARCILLO, M. M., "Las piedras ornamentales...", *op. cit.*, pág. 216.

(35) Ver en la doctrina francesa, MATHELY, *Le droit...*, *op. cit.*, pág. 881. En la legislación española, ver la Orden de 5 de septiembre de 1993, que creó la Inspección General de las Denominaciones de Origen, en la que se considera a la denominación de origen como un verdadero signo distintivo.

(36) Ver artículos 1 y 2 de la Ley, que entró en vigor el 1 de enero de 1995.

(37) El profesor CÓMEZ SEGADE valora también positivamente la solución adoptada en la Ley de marcas alemana (ver *ADI*, XVI, pág. 1031).

(38) Ver artículo 275 en relación con el 274.

nes de origen, hay que entenderlas enmarcadas dentro del denominado "régimen jurídico-público" de las denominaciones de origen, por lo que sigue siendo competencia exclusiva del Estado la legislación en materia de propiedad industrial, donde ha de quedar enmarcado en definitiva el "régimen jurídico-privado" de estos signos. Y de otra parte, el título competencial del Estado sobre la propiedad industrial, ha de ser considerado como un título concurrente con el que algunas Comunidades Autónomas han asumido sobre denominaciones de origen (39). En definitiva, la competencia exclusiva de algunas Comunidades en la materia, no puede suponer que se quede vacío el título competencial relativo a la propiedad industrial en lo que respecta a las denominaciones de origen.

III. EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS ESTABLECIDO EN LA LEY 25/70

A) Consideraciones generales.

En primer lugar conviene recordar cuál es la situación actual en España, en lo que respecta a la competencia de los entes públicos, en materia de denominaciones de origen.

De una parte, según lo establecido en la Ley 25/70, los productores o fabricantes de un determinado producto o bien el Ministerio, de oficio, pueden solicitar de la autoridad correspondiente, el reconocimiento y reglamentación de una Denominación de Origen (art. 84). Dicha propuesta se elevará acompañada de un informe sobre las circunstancias a las que se refieren los artículos 79 y 80 de la Ley (es decir, si la denominación solicitada es realmente un nombre geográfico que cumple con el concepto de denominación de origen y si la zona responde a lo exigido en la Ley). En caso de que la resolución del Ministerio fuese favorable, se designará un Consejo Regulador con carácter provisional, que se encargará de formular el proyecto de Reglamento particular de la denominación. El reconocimiento definitivo de la Denominación de origen, la aprobación del Reglamento y la constitución del Consejo Regulador tendrán lugar mediante Orden Ministerial (art. 85).

Pero de otra parte, la principal nota característica es que las Comunidades Autónomas han asumido competencias en esta materia. En este ámbito, hay que distinguir dos aspectos fundamentales:

- 1.º El régimen del trámite de reconocimiento de una denominación de origen, que exige la ratificación por el Estado para que las denominaciones puedan gozar de protección en el ámbito internación y
- 2.º la posibilidad que tienen las Comunidades de extender la fórmula de protección de las indicaciones geográficas a otros productos y servicios que no sean los vínicos o los agroalimentarios.

(39) Ver STC 211/1990, de 20 de diciembre.

También debe advertirse que las competencias de las Comunidades Autónomas en la materia no se han asumido de modo uniforme. Es de destacar especialmente que, en aquellos casos en los que las Comunidades Autónomas tienen una competencia exclusiva en colaboración con el Estado, éste debe ratificar el Reglamento de la denominación. A ellas corresponde, sin embargo, tramitar y resolver la solicitud, aunque deberán mantener consultas previas con el Ministerio. En estos casos, el procedimiento que corresponde a la Comunidad Autónoma puede ser calificado como "provisional", pues requiere el informe del Estado (40).

Sea cual sea el ámbito en el que se reconozca la denominación de origen, lo cierto es que su régimen de protección (por ser un aspecto de carácter jurídico-privado) ha de adecuarse a lo establecido en la Ley 25/70. De hecho, los Reglamentos de cada denominación son un reflejo de lo establecido en esta Ley especialmente en lo que respecta al régimen concreto de protección de la denominación. Así, según lo establecido en el artículo 81, la protección se extiende no sólo al uso exclusivo de la denominación geográfica *strictu sensu*, sino también a los nombres de las comarcas, términos y localidades que compongan la respectiva zona geográfica. Con esta medida de protección, todos los nombres de las subzonas de producción o fabricación quedarán también protegidos (41). Esta podría calificarse como la *faceta positiva* que se deriva del reconocimiento de un signo como denominación de origen.

Sin duda es éste uno de los especiales atractivos que ofrece este régimen para la protección de una indicación geográfica en concepto de denominación de origen. Especialmente porque se obtiene no sólo el derecho exclusivo a utilizar la denominación geográfica en cuestión, sino también la de las subdenominaciones que integran la zona geográfica.

Dichas denominaciones quedarán reservadas exclusivamente para un tipo determinado de productos. Puede por ello afirmarse que rige también en esta materia el *principio de especialidad* típico del derecho marcario. Lo que determina, por otra parte, que las empresas que tienen derecho a utilizar estas denominaciones no puedan utilizarla para identificar otros productos o servicios diferentes.

De otra parte, hay que destacar la *faceta negativa* del reconocimiento de un signo como denominación de origen. El contenido del *ius prohibendi*, centrado básicamente en la prohibición de que terceras personas utilicen la denominación, viene establecido en el artículo 83 de la Ley, que se analizará a continuación y encuentra también reflejo en los Reglamentos de cada denominación de origen. Así, el Reglamento de una denominación geográfica protegida como denominación de origen puede impedir (basándose en lo establecido en la Ley 25/70), la aplicación de todos los signos que

(40) Ver STC 209/1989, de 15 de diciembre. Ver también LÓPEZ BENÍTEZ, M., *Las denominaciones de origen*, Cedecs, Barcelona, 1996, págs. 125 y sigs.

(41) Ver entre otras las Sentencias del Tribunal Supremo de 25-5-1983, Sala 4.ª (RJ 3436), de 6-3-1984, Sala 4.ª (RJ 1281) y 9-5-1990, Sala 3.ª (RJ 4541), en las que se trata la protección de nombres de términos municipales ("Arnoya", DO "Ribeiro"; "Ribadavia", DO "Ribero" y "Viana", DO "Rioja", respectivamente) catalogados en los Reglamentos de las denominaciones de origen en cuestión como zonas de producción.

puedan utilizarse en la comercialización de los productos o servicios en cuestión a otros de la misma especie (art. 83.5). Esta prohibición cuenta pues con el límite del principio de especialidad. La finalidad de la misma es no causar perjuicio o desprestigio a la denominación ni posible confusión en el consumidor (42).

Pero la principal consecuencia del límite de la especialidad y que se observa claramente al realizar otra lectura del contenido del apartado 5 del artículo 83, es la de que se permite que la misma denominación de origen pueda utilizarse para identificar productos diferentes (agrolimentarios, vínicos, turísticos, industriales, ...) que se produzcan, elaboren o presten en una misma zona geográfica. Lo que significa que nada debe impedir (y de hecho así ocurre en la práctica) que pacíficamente pueda utilizarse la denominación de origen "Rías Bajas" (o "Rías Baixas") para identificar productos vínicos y otros productos o servicios, como ocurre por ejemplo con los turísticos, al haber sido la denominación "Rías Bajas Callegas" registrada como geoturística en el Registro creado por la Orden de 31 de marzo de 1964 (43). Tampoco puede impedirse que la denominación se utilice como indicación de procedencia para otros productos no protegidos o amparados por la misma.

B) Los conflictos entre los signos distintivos constituidos por nombres geográficos desde la perspectiva de la ley 25/70.

1. La prohibición de utilizar signos distintivos que puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen de los productos.

El derecho a utilizar la indicación geográfica protegida como denominación de origen y las subdenominaciones correspondientes, se completa con un amplio *ius prohibendi*. En primer lugar, se prohíbe que puedan utilizarse nombres y marcas que por su similitud fonética u ortográfica con nombres protegidos puedan inducir a confusión sobre la naturaleza o el origen del producto. Todo ello sin perjuicio de los derechos adquiridos que sean debidamente reconocidos por el INDO (art. 83.1) (44). Con esta disposición se tratan de proteger administrativamente las denominaciones de origen (45).

(42) Ver artículo 85.5 del Decreto 835/72, de 23 de marzo.

(43) Fue acordada su inscripción por Orden de 10 de diciembre de 1964.

(44) Hay que tener en cuenta que el Organismo Autónomo Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO) fue suprimido por el RD 1423/1985, de 1 de agosto. Sus funciones fueron asumidas a partir de entonces por la Dirección General de Política Alimentaria, a través de la Subdirección General del Instituto de Denominaciones de Origen.

(45) Ver también la Orden de 5 de septiembre de 1953, según la cual la Inspección General de las Denominaciones de Origen tiene por cometido vigilar que los terceros utilicen indebidamente la denominación de origen y el de evitar que los terceros utilicen exclusivamente al uso de una denominación de origen y el de evitar que los terceros utilicen indebidamente la denominación de origen. En este mismo sentido, ASCARRELI distingue entre una tutela publicística y privatística de la denominación de origen, en *Teoría della concorrenza e dei beni immateriali. Istituzioni di Diritto industriale*, Milán, 3.ª ed., 1960, págs. 530 y sigs. Sobre la tutela de la denominación de origen en Derecho francés, ver CHAVANNE/BURST, *Droit de la...*, op. cit., págs. 802 y sigs.

La prohibición de utilizar nombres o marcas similares a nombres protegidos, constituye la más importante limitación (46). Habrá que determinar su alcance. De un lado, sólo se prohíbe expresamente la similitud entre estos signos. No hay duda de que si se prohíbe la utilización de signos similares también ha de prohibirse (por poder ocasionar mayor confusión) la identidad entre los nombres. De hecho, la situación de identidad ha sido la que ha dado más ocasiones a los Tribunales de pronunciar sobre este punto. La distinción entre identidad y semejanza, permitiría, por otra parte, distinguir entre "usurpación" (cuando se usan indebidamente denominaciones idénticas a las inscritas) e "imitación" (cuando se utilizan denominaciones semejantes y por tanto confundibles con las inscritas) (47).

En cuanto a los nombres protegidos, no sólo hay que tener en cuenta la denominación de origen protegida, sino la de las zonas y subzonas (de producción o crianza, en este caso) que se encuentran protegidas y que los usuarios de la denominación tienen derecho a utilizar, según ya se ha expuesto. Este "derecho a utilizar" se completa con el "derecho a prohibir" determinadas actuaciones que puedan perjudicarlas. En este sentido, en cada uno de los Reglamentos de las denominaciones de origen reconocidas, se encuentran indicadas cada una de esas denominaciones.

La relación existente entre las denominaciones geográficas protegidas y los signos distintivos regulados en la Ley de marcas, según lo establecido en el artículo 83.1, es de prevalencia. Por ello, puede afirmarse que una indicación geográfica protegida como denominación de origen y las denominaciones de las zonas que la integran tienen un derecho preferente sobre los tradicionalmente considerados como signos distintivos de la empresa.

Al tratar la relación de las indicaciones geográficas con las marcas, hay que distinguir dos situaciones de conflicto: 1.ª) La de una denominación geográfica ya existente frente a las marcas que se quieran registrar con posterioridad y 2.ª) el reconocimiento de nuevas denominaciones geográficas frente a marcas ya existentes.

En el primer caso, frente a los nuevos signos que se vayan a registrar como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, puede ejercitarse el *derecho de oposición al registro* de los mismos (48), teniendo siempre en cuenta la regla de la especialidad, que permitiría utilizar dicho signo también en concepto de marca, nombre comercial o rótulo si se trata de identificar productos, servicios, actividades o establecimientos no relacionados con la denominación geográfica ya reconocida ni con los productos a los que se aplica.

(46) Sobre la indisponibilidad del signo especialmente en lo que respecta a que no puede ser elegido como marca para los mismos productos, ver CHAVANNE/BURST, *Droit de la...*, op. cit., pág. 805.

(47) Ver artículo 3.º del Arreglo de Lisboa. Ver FERNANDEZ NOVOA, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Madrid, 1970, págs. 161 y 162.

(48) El apartado 1 del artículo 26 de la Ley de marcas, dispone que "podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado", teniendo en cuenta que a los nombres comerciales y a los rótulos de establecimiento se les aplicarán las normas sobre procedimiento de registro establecidas para las marcas (ver artículos 81 y 85 de la Ley de marcas).

La justificación de esta situación se ha buscado en el interés protegido en ambos casos. Así, desde el punto de vista de las instituciones donde dichos signos son objeto de registro, se ha distinguido entre los diferentes objetivos y fines a que responde cada uno: la OEPM garantiza el interés privado del titular inscrito, protegiéndolo frente a terceros en el uso del derecho de propiedad que ha adquirido. El Registro de la denominación de origen ampara, sin embargo, el interés público de asegurar al consumidor la procedencia y calidad de los productos de una determinada zona, creando con la inscripción el derecho al uso de la denominación correspondiente. Es esta importante diferencia en cuanto a efectos, objeto y fines la que no permite confundir el ámbito de cada uno de ellos. Por ello, se considera que no se puede conceder *preeminencia normativa a la OEPM* sobre el Registro de denominaciones de origen, negándole a la Administración su potestad sancionadora en materia de denominaciones de origen, lo que supondría la autorización de falsas indicaciones de procedencia y calidad. Como consecuencia, se crearía confusión en el público consumidor y se frustrarían los objetivos que persigue la normativa reguladora de las denominaciones de origen (49).

La relación de prevalencia antes mencionada también opera, según lo establecido en la Ley 25/70, respecto a signos que ya estén registrados, de manera que se puede solicitar que la marca, el nombre o el rótulo en cuestión, deje de utilizarse. En consecuencia, con carácter general, puede afirmarse que los rótulos de establecimiento, nombres comerciales, marcas e incluso razones sociales, no prevalecen frente a la específica protección de la denominación de origen (50).

Lo que ocurre es que esa relación de prevalencia dejará de operar cuando el INDO reconozca los derechos adquiridos. Lo que por otra parte significa que la existencia de derechos adquiridos no puede alegarse con éxito mientras no obtengan su debido reconocimiento por el INDO (51).

Sin embargo, a pesar de la importancia de las denominaciones de origen en la economía de nuestro país, no sólo en el sector que regula la Ley 25/70, sino también en otros, no puede admitirse que se pueda privar de ejercerlo, a quien tiene reconocido un derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, mediante una *decisión administrativa*, imponiendo como sanción la obligación de dejar de utilizar los rótulos y marcas protegidos o supeditar esa utilización a la inscripción (del usuario en cuestión) en el Registro del Consejo Regulador de la denominación de origen correspondiente.

(49) Ver STS (4.^ª), de 6 de marzo de 1984 (RJ 1984/1281), en la que se sanciona la utilización del rótulo de establecimiento "Vinos Ribadavia", utilizada por quien no tiene su bodega inscrita en el Registro del Consejo Regulador, ya que el nombre Ribadavia se corresponde con un término municipal que pertenece a la zona de producción de la denominación de origen "Ribeiro". En este mismo sentido, ver la STS (5.^ª), de 27 de diciembre de 1988 (RJ 1988/9708).

(50) Ver STS (4.^ª) de 25 de mayo de 1983 (RJ 1983/3436), en la que se sanciona la utilización como rótulo de establecimiento del término "Bodegas Arnoya" por estar el término municipal de Arnoya comprendido en la zona de producción de los vinos de la denominación de origen "Ribeiro" y considerarse que no debe persistir la utilización del nombre geográfico protegido para evitar la confusión de productos que es designio de dichas normas.

(51) Ver la STS (4.^ª) de 25 de mayo de 1983 (RJ 1983/3436).

Aunque haya un conflicto de intereses y se consideren superiores los que protege la denominación de origen por exceder del campo privado (52), el derecho de exclusiva del titular de un signo registrado en la OEPM no puede verse "cancelado" por una sanción administrativa de dejar de utilizar la denominación.

Esta cuestión sólo puede plantearse según lo establecido, en este caso, en la Ley de marcas, promoviendo la *declaración de nulidad de la marca*, para la que están legitimados los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen, como organismos que ostentan un interés legítimo, según lo establecido en el artículo 56 de la Ley de Marcas. Este artículo concede una legitimación amplia para el ejercicio de la acción declarativa de nulidad ya que no se restringe exclusivamente al "perjudicado" por la inscripción registral (53). Además, el artículo 87 de la Ley 25/70, concede al Consejo legitimación para velar por el prestigio de la denominación de origen en el mercado nacional y en el extranjero y perseguir su empleo indebido y para ejercitar las acciones que le corresponden en su misión de representar y defender los intereses generales de la denominación de origen.

En este sentido, puede recordarse que figuran inscritos en la OEPM gran número de signos distintivos compuestos por denominaciones geográficas. Si se hace prevalecer la denominación protegida como denominación de origen, dichos signos podrán verse anulados si concurren en ellos las causas de nulidad establecidas en la Ley de marcas y teniendo en cuenta la regla de la especialidad. Así, si el signo es contrario a lo establecido en los artículos 1 y 11 de la LM (art. 47), la nulidad será de carácter absoluto y por tanto el plazo para solicitarla será imprescriptible. Y si el signo es contrario a lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 (que se corresponden con las denominadas prohibiciones relativas), la acción prescribirá a los 5 años desde la publicación de la concesión en el BOPI (art. 48). Lo que sí hay que tener en cuenta es que en relación con la nulidad de carácter absoluto establecida en el artículo 47, se establece una importante excepción: que la marca registrada contraviniendo el artículo 11, apartado c), no podrá ser declarada nula si por el uso que se hubiera hecho de ella por el titular de la marca o con su consentimiento hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada. Esto sin duda consolida la posición en el mercado del titular de un signo distintivo registrado. El efecto principal de la declaración de nulidad es que la marca no fue nunca válida, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos previstos en el Título IV, capítulo primero de la Ley de marcas (que regula los efectos del registro de la marca y de su solicitud, detallando las facultades y derechos del titular de la marca derivados de la concesión del registro de la marca).

(52) En este sentido, ver la STS (4.^ª), de 30 de abril de 1985 (RJ 1985/4112).

(53) Ver Sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra (Sección 1.^ª), de 13 de septiembre de 1995, sobre protección de la denominación de origen "PACHARAN".

2. La prohibición de utilizar los nombres geográficos protegidos en la propaganda de los productos sin derecho a denominación de origen.

Previamente ha de hacerse referencia a quiénes son los que tienen derecho a utilizar la denominación protegida como denominación de origen. El uso de un signo *en concepto de denominación de origen* no será común a todos los que ofrecen productos o prestan servicios de esa clase en la zona geográfica, sino que será privativo de determinadas personas. Siguiendo el criterio establecido en la Ley 25/70 (54), habría que exigir, para la utilización de dichas denominaciones, el registro de las empresas en los Registros creados para cada Denominación de origen. Así, sólo aquellas personas que tengan inscrita su empresa en dicho Registro (por tener su sede dentro de la zona geográfica delimitada e identificada por la denominación), tendrán derecho a utilizar la denominación o subdenominación correspondiente.

Queda la cuestión de las posibilidades de utilización de la denominación por los que, desarrollando su actividad en la zona, no tienen derecho a utilizarla como denominación de origen por no estar inscritos en el Registro del Consejo regulador. A estos efectos el apartado 2 del artículo 83 establece que "no podrán ser empleados los nombres geográficos protegidos por la denominación o subdenominación correspondiente, en las etiquetas (55) y propaganda de los productos sin derecho a Denominación de Origen, aunque tales nombres vayan precedidos de los términos "tipo", "estilo", "cepa", "embotellado en", "con bodegas en" u "otros análogos". Sin duda se trata de una prohibición que afecta a la identificación del mismo tipo de productos y que sólo se extiende a la utilización en concepto de denominación de origen, por lo que nada debe impedir que el signo geográfico se utilice en concepto de indicación de procedencia.

3. La utilización de otros distintivos que hagan referencia a las denominaciones protegidas.

En virtud de lo establecido en el apartado 3 del artículo 83, las marcas, nombres comerciales o denominaciones sociales que hagan referencia a las denominaciones de origen sólo podrán emplearse para la comercialización y propaganda de productos que respondan efectivamente a las condiciones establecidas en la Ley, para lo cual es necesaria la autorización del Consejo Regulador. Se trataría del supuesto en el que se utiliza una marca

(54) En virtud de lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley 25/70.

(55) En relación con la definición de etiquetado, aunque en el ámbito de los Reglamentos comunitarios dictados para la designación de vinos, puede verse la STJCE de 5 de julio de 1995 (Sala cuarta) (R 114), en la que se resuelve que la definición del etiquetado que figura en el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento (CEE) núm. 2392/89 del Consejo, de 24 de julio de 1989, comprende una decoración o una referencia publicitaria que no tenga relación alguna con el vino de que se trate.

propia (ya sea en castellano o traducida al idioma correspondiente al lugar donde se va a hacer la promoción) para la promoción exterior (56). Este sería el supuesto más habitual en el que los productores que tienen derecho a utilizar una denominación de origen, solicitan además una marca propia, una marca de empresa, que les sirva para identificar sus productos frente a los que fabrican los otros productores que tienen también derecho a utilizar la misma denominación de origen. Esta situación da idea por tanto, de la pacífica coexistencia, en los mismos productos, de una marca que lo identifique (haciendo por tanto posible la distinción de los productos de unas empresas de los de otras) y de una denominación geográfica común (a varias empresas) constituida por el nombre de la zona o localidad donde aquellas están radicadas (57).

Pero además hay que tener en cuenta otro supuesto: la posibilidad de que una denominación geográfica protegida como denominación de origen pudiera ser registrada como marca, siempre que no se aparte del fin para el que ha sido reconocido el derecho sobre la denominación de origen. En este sentido, y ante la importancia que tiene en muchos sectores la propaganda y comercialización de sus productos y servicios, nada impediría que la denominación geográfica o las subdenominaciones correspondientes, pudieran ser protegidas, de una parte como verdaderas denominaciones geográficas y de otra como marcas, existiendo en este último caso la posibilidad de que pudiera acompañarse la denominación de un logotipo o un *slogan* que permitiera una promoción con otros medios. La única consideración que cabe hacer a este respecto, es que la marca debería tener carácter colectivo, conforme al antiguo artículo 136.2º del EPI (58), a fin de que se pudiera seguir utilizando por todos aquellos que tienen derecho a ella (59). Sin embargo, quizás sería más fácil adoptar la solución

(56) En relación con la utilización de marcas para la exportación, ver STS, Sala 4.ª, de 24 de marzo de 1982 (RJ 2332), en la que además se refleja el hecho de que dicha marca, autorizada para la exportación, no puede utilizarse en el comercio interior, lo cual supone una importante limitación en lo que respecta a las facultades del titular de la marca. Sobre la utilización de términos en idioma extranjero en etiqueta de vinos, ver STS, Sala 4.ª, de 20 de febrero de 1984 (RJ 2441). Sobre el acceso a la OEPM de vocablos extranjeros ("SPANISH GOLD") con vocablos españoles que consignan el nombre del fabricante o comerciante en español y el lugar de producción o fabricación en España para designar vinos, ver STS, Sala 3.ª, de 22 de julio de 1991 (RJ 6784).

(57) Ver FERNÁNDEZ NOVOA, *La protección internacional...*, op. cit., pág. 10.

(58) Según el apartado 2.º del artículo 136 del EPI, serían consideradas marcas colectivas las que adoptaran las entidades de reconocido crédito, industriales o mercantiles, de un término municipal o provincial, para distinguir un determinado producto natural o peculiar del mismo. Si la marca consistía en la denominación geográfica de la localidad, su uso debería extenderse a todos los productos y comerciantes en el establecimiento de la localidad, en su caso, en garantía de la entidad consensionaria. En la doctrina, ver FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La protección internacional...*, op. cit., pág. 17, nota 44 y pág. 30, nota 97. También CAUQUÍ, A., *La propiedad industrial en España*, ed. EDEBSA, Madrid, 1978, págs. 43 y 44, para quien una denominación de origen registrada será siempre una marca colectiva, pero no al contrario. También en la doctrina italiana, Di CAMILLO, *I segni distintivi*, Milán, 1993, págs. 166 y sigs.

(59) En la doctrina española puede verse MASCAREÑAS, voz "denominación de origen", op. cit., pág. 816, AREAN LARIN, "Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas", en *ADI*, tomo XIV, 1991-1992, págs. 78 y 79 y en la italiana Di CAMILLO, "I segni...", op. cit., págs. 166 y sigs.

que se ofrece en el nuevo Código de la Propiedad Industrial brasileño, al permitir que se extienda la protección de las denominaciones geográficas a las representaciones gráficas o figurativas de las mismas (60).

Se trata en este caso de lo que podrían denominarse "*marcas vinculadas a denominaciones de origen*", supuesto que sólo responde a la necesidad de que la propia denominación cuente con una marca derivada de ella para comercializar y promocionar sus productos, o lo que es lo mismo, cuando para un producto que tiene derecho a una denominación de origen, se incorpora la denominación a una marca compleja (61). Esta marca estaría destinada a proteger la denominación de origen en otro ámbito o con otro aditamento (por ejemplo, un gráfico). Se trataría por ejemplo del supuesto de promoción utilizando una marca constituida por el nombre geográfico de la localidad, en cuya publicidad se utiliza también la denominación protegida como denominación de origen porque se trata de una localidad incluida en su ámbito geográfico.

4. La comunicación de las denominaciones protegidas en concepto de denominación de origen a la OEPM y a la Sección de Denominaciones del Registro Mercantil Central como medida que tiende a evitar los conflictos entre signos distintivos de carácter geográfico.

Todas las denominaciones que se protejan en concepto de denominación de origen con arreglo a la Ley 25/70, podrán ser comunicadas a otros Registros. En este caso, tanto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) como al Registro Mercantil Central (Sección de Denominaciones). Y esto a los efectos de que en uno y otro caso se tengan en cuenta como anterioridad válida que permita denegar el acceso de un signo distintivo o una denominación social a dichos registros. Es más: se permite también que tanto los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen como la autoridad administrativa encargada de su concesión, puedan actuar de oficio ante estos registros para solicitar la inscripción en ellos de estas denominaciones y conseguir así una mayor protección de las mismas.

Esta protección se contempla paralelamente en el Reglamento del Registro Mercantil (art. 397) (62) pero no en la Ley de marcas en el sentido de la comunicación, aunque las indicaciones geográficas de los productos se incluyen entre las prohibiciones de registro establecidas en la Ley. En este sentido hay que recordar que para el caso de las marcas indivi-

(60) Ver el artículo 179 de la Ley brasileña número 9279 de 14 de mayo de 1996, que regula los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial.

(61) Ver en la doctrina francesa CHAVANNE/BURST, *Droit de la...*, op. cit., pág. 806.

(62) El artículo 397 del RRM dispone: 1. En la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central podrán incluirse las denominaciones de origen. 2. La solicitud de inscripción se formulará por el Consejo Regulador correspondiente, a la que se acompañará la resolución administrativa por la que se aprueba la denominación. Además, la Orden de 30-12-1991, que contiene las normas relativas al funcionamiento del Registro Mercantil Central sobre el modo de realizar la solicitud de incorporación de las denominaciones de origen al Registro, extiende esta posibilidad a las denominaciones genéricas y específicas (art. 6).

duales y colectivas hay que tener en cuenta las prohibiciones contenidas en el artículo 11. Y para las marcas de garantía, además hay que recordar la prohibición expresa de que una denominación de origen sea registrada como tal (art. 62.2 LM). Esta disposición se fundamenta principalmente en que la finalidad de ambas categorías de signos es la misma: certificar o garantizar la calidad de unos productos (63).

Queda al margen el problema de los nombres de otras personas jurídicas (como fundaciones y asociaciones) que no se corresponden con la forma jurídica de una sociedad. Aunque existe el problema de que los registros de fundaciones se están creando a nivel autonómico y no hay ningún organismo centralizado al que puedan comunicarse dichas denominaciones, no parece que exista ningún obstáculo para que la persona jurídica en cuestión pueda defender el derecho que tiene sobre su denominación como medio que sirve para identificarla.

La finalidad de la medida que se establece en el artículo 397 RRM es evitar que una sociedad utilice el nombre de la denominación de origen en perjuicio de todos los fabricantes acogidos a esa denominación (64), puesto que entre las prohibiciones de registro aplicables a las denominaciones sociales no se encuentra ninguna relativa a la adopción de nombres que se utilizan en concepto de indicaciones geográficas. Tan sólo, en el artículo 405 se prohíbe la adopción de denominaciones sociales constituidas exclusivamente por denominaciones oficiales. Ni siquiera la coincidencia de la denominación oficial con una indicación de procedencia impediría su utilización, pues lo que se prohíbe es la composición exclusiva. Sólo la identidad de las denominaciones sociales con las denominaciones de origen inscritas en la Sección de denominaciones protege a éstas (art. 407.1 RRM) (65). Aunque el apartado 2 del artículo 407 no lo contempla expresamente, parece que, aunque la denominación de origen no figure inscrita en el Registro Mercantil, el Notario o el Registrador podrán no autorizar o no inscribir sociedades si la denominación les consta por notoriedad. Por tanto, dado que en la práctica es fácil que una denominación social esté constituida por un nombre geográfico (66), la protección de éstas a través de la medida establecida paralelamente en la Ley 25/70 y en el RRM, permitirá rechazar la inscripción de denominaciones sociales constituidas por nombres geográficos reconocidos como denominaciones de origen, evitándose así el conflicto posterior entre estos dos signos.

Estas actuaciones quedan limitadas sin embargo, según lo establecido en el Reglamento, únicamente a la denominación, puesto que lo que es obligado presentar para la constitución de la sociedad, es una certificación

(63) Ver LÓPEZ BENÍTEZ, M., *Las denominaciones...*, op. cit., págs. 25 y sigs.

(64) Ver ÁVILA NAVARRO, P., "El Registro Mercantil como registro de sociedades", en *El Registro Mercantil*, tomo I, ed. Bosch, 1997, pág. 354.

(65) Sobre el concepto de identidad, ver el artículo 408 del RRM.

(66) En este sentido FERRI señala que la denominación social puede estar formada por el objeto de la sociedad, por el lugar en el que es ejercitada la actividad o puede ser un nombre patrimonial o un nombre de fantasía, siempre que no lleve a engaño a los terceros, ya que el principio de veracidad es común a todos los signos distintivos (en *Le Sociétés*, 3.ª ed., UTET, 1987, pág. 362).

negativa expedida por el Registrador Mercantil Central que acredite que no figura registrada la denominación elegida. Sin esta certificación, el Notario no podrá autorizar la escritura de constitución de sociedades y demás entidades inscribibles. Este es el único requisito legal exigido.

El problema es que no existe ningún control sobre el objeto social de la futura sociedad, pues la certificación negativa no se vincula al objeto social. Tal y como está configurado el régimen de constitución de una sociedad en nuestro ordenamiento, puede llegar a autorizarse la constitución de una sociedad con una denominación coincidente con una denominación de origen y cuyo objeto social esté relacionado con la producción o elaboración del producto amparado por la misma. Y puede también admitirse su inscripción en el Registro puesto que el Registrador Mercantil que inscribire no se preocupa ya de la denominación, pues la escritura de constitución ya ha sido autorizada por el Notario.

C) *Breve referencia al conflicto entre indicaciones geográficas y marcas en el ámbito comunitario.*

El Reglamento 2081/92 contempla las siguientes situaciones de conflicto: 1.ª) Denominación geográfica y solicitud de marca (art. 14.1 y 2); 2.ª) denominación geográfica y marca registrada (art. 14.1 y 2) y 3.ª) denominación geográfica y marca notoria o renombrada (art. 14.3).

En el primer caso, hay que distinguir dos supuestos, aun que la solución adoptada por el Reglamento es la misma en ambos casos: 1.ª) solicitudes de marca presentadas después de la fecha de publicación de la Comisión en el DOCE que abre el trámite de las oposiciones y 2.ª) solicitud de marca presentada antes de la fecha de publicación anterior, siempre que ésta se lleve a cabo antes del registro de la marca. *Prevelee la solicitud de protección de una denominación geográfica* tanto si la marca ha sido solicitada después como antes de la fecha de la publicación de la solicitud de la denominación geográfica. E incluso deberán anularse aquellas marcas que hayan sido registradas contraviniendo las prohibiciones anteriores (art. 14.1, párrafo segundo).

En el segundo caso, conflicto entre una denominación geográfica y una marca registrada antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de denominación geográfica, *prevalecerá también el derecho sobre la denominación geográfica*. Es decir, que la denominación geográfica podrá registrarse en el registro comunitario creado al efecto, sin que la marca haya podido considerarse como anterioridad válida que prohíba el registro de la denominación geográfica. Pero a diferencia del caso anterior, la marca no deberá ser anulada, sino que se podrá seguir usando, siempre que no incurra en alguna de las causas de nulidad o caducidad establecidas en las letras c) y g) del artículo 3.1 (67) y en la letra b) del artículo

10.12.2 (68) de la Directiva de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Este es un supuesto claro de coexistencia entre denominaciones geográficas y marcas, salvo si la marca incurre en alguna de esas causas de caducidad o nulidad señaladas, en cuyo caso, el registro de la denominación geográfica legitimaría para impedir el uso de la marca (69). Ello supondría una revisión de la marca registrada con arreglo a las prohibiciones establecidas en la Directiva comunitaria, por lo que puede afirmarse que el registro de denominaciones geográficas en concepto de marca, no da a su titular ninguna seguridad jurídica sobre el derecho que tiene adquirido (70), ya que la protección de la denominación geográfica en el ámbito comunitario, puede invalidar su derecho en cualquier momento.

Vista cual es la situación desde el punto de vista de la normativa que regula las indicaciones geográficas, es interesante tener también en cuenta el problema del conflicto entre denominaciones geográficas y marcas desde la perspectiva del derecho marcario comunitario. De una parte, en la Directiva comunitaria se hace referencia al conflicto entre denominaciones geográficas y marcas al establecer las disposiciones relativas a las marcas colectivas, de garantía y de certificación. El artículo 15 establece por una parte que esas mismas causas de caducidad serán aplicables a las marcas colectivas y de garantía. Y por otra, que los Estados miembros, a pesar de la prohibición contenida en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Esta disposición contempla también legalmente la posible coexistencia entre denominaciones geográficas protegidas como tales y denominaciones geográficas protegidas como marcas. Pero no se considera en este caso que la denominación geográfica deba prevalecer a la marca, como se ha establecido en el Reglamento 2081/92. Lo único que no se permite es que el titular de una marca prohíba a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial. Y especialmente, se impide que la marca constituida por una denominación geográfica pueda ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica. Esta solución que ofrece la Directiva, parece más acorde con el principio de coexistencia que debe regir cuando un Estado opta por permitir que

ción del servicio u otras características de los mismos (letra c) y las marcas que puedan incluir al público a error, por ejemplo, respecto a la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio (letra g).

(68) El apartado 2 del artículo 12 establece que podrá ser declarada la caducidad de una marca que con posterioridad a la fecha de su registro, a consecuencia de que el uso relacionado por el titular de la marca o con su consentimiento, pueda inducir al público a error, especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o el origen geográfico de los productos o servicios para los que está registrada (letra b).

(69) Ver CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., "Las diferentes modalidades de protección... (II)", GJ/CEE, B-90, diciembre 1993, pág. 6.

(70) En este mismo sentido, ver CASADO CERVIÑO, A. y CERRO PRADA, B., "Las diferentes modalidades de protección... (II)", *op. cit.*, pág. 11. Sobre esta concreta problemática, ver la STJCE de 4 de marzo de 1999 (marca "Cambuzola" y denominación de origen "Corgonzola").

esas denominaciones geográficas puedan ser registradas como marcas colectivas, de garantía o de certificación (71). Distinto es el caso en el que un Estado miembro prohíba expresamente que esas denominaciones geográficas no puedan constituir marcas de carácter colectivo. En ese caso, nunca se producirá ese conflicto entre denominaciones geográficas y marcas registradas. Ese es el caso de lo establecido en el artículo 62.2 de la Ley de marcas española de 1988 para las marcas de garantía, aunque dicha prohibición no es aplicable a las marcas colectivas.

Y de otra parte, en relación con la marca comunitaria colectiva, el Reglamento 40/94 refuerza explícitamente una de las limitaciones que recortan los efectos del derecho de exclusiva, pues realmente la marca colectiva constituida por un nombre geográfico, pierde de alguna forma su naturaleza de signo distintivo objeto de un derecho de exclusiva, para convertirse en un instrumento de tutela de un interés colectivo (72). Por ello se considera que el artículo 64.2 será singularmente aplicable en la hipótesis de que un tercero esté legitimado para emplear una denominación de origen jurídicamente protegida (73).

Pero a pesar de los esfuerzos realizados por evitar que el artículo 14 del Reglamento 2081/92 quedase derogado en virtud de lo dispuesto en el Reglamento de la Marca Comunitaria (RMC), que han culminado con lo establecido en el artículo 142 del RMC (que declara la compatibilidad de este Reglamento con otras disposiciones del Derecho comunitario) (74), no parece adecuada la existencia de disposiciones contradictorias en la resolución del problema de la coexistencia de denominaciones geográficas con marcas.

Según el Reglamento 2081/92, tan sólo en el caso de que el conflicto entre denominaciones geográficas y marcas lo sea con marcas notorias y renombradas, la marca impedirá el registro de la denominación geográfica pero siempre que dicho registro pueda inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto. Como puede observarse, a estos efectos, está más protegida la marca notoria o renombrada que la marca registrada.

(71) En este mismo sentido, ver el artículo 64.2 del Reglamento de la marca comunitaria.

(72) Ver SENA, G., *Il nuovo diritto...*, op. cit., pág. 197.

(73) FERNÁNDEZ NOVOA, *El sistema comunitario...*, op. cit., pág. 424 y nota 33.

(74) El artículo 142 dispone: "Las disposiciones del Reglamento (CEE) 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 y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento".

IV. NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL BRASILEÑO COMO REFERENTE A TENER EN CUENTA PARA UNA FUTURA REFORMA DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

La Ley n.º 9279 de 14 de mayo de 1996 regula en Brasil los derechos y obligaciones relativos a la propiedad industrial. Se trata de una ley completamente nueva en la materia que constituye un Código de Propiedad Industrial innovador y moderno (75). La referencia a esta norma en este trabajo, se justifica en relación con los dos aspectos tratados anteriormente sobre el régimen jurídico de las denominaciones de origen establecidos en la Ley 25/70. En primer lugar, porque permitiría adoptar una norma de carácter general que regulará la materia y en segundo lugar por el contenido de la protección que se ofrece a las indicaciones geográficas, aunque realmente hay algunas disposiciones que, como la diferenciación y definición de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen ya son tradicionales en los ordenamientos en los que, como es el caso de España, se han establecido normas para la protección de estos distintivos. Lo novedoso viene determinado principalmente por el hecho de que se reconoce expresamente la posibilidad de que puedan ser aplicadas a los servicios y por la configuración del signo, como se verá más adelante.

Dentro del Código, incardinados dentro de la propiedad industrial, los artículos 176 a 182, que integran el Título IV de la Ley, regulan el régimen jurídico al que quedan sometidas las indicaciones geográficas. Se establecen dos clases: las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Este régimen queda completado por lo dispuesto en el *Ato Normativo* n.º 133, de 23 de abril de 1997 (76), que desarrolla los artículos del Código en lo que respecta al registro de indicaciones geográficas y que se fundamenta en la creciente importancia de los nombres geográficos como distintivos en el sistema comercial internacional y en la necesaria y adecuada protección y publicidad de los nombres geográficos que se reconocen como centros productores de bienes y servicios, tanto en el propio país como en el exterior.

A diferencia de las marcas e incluso de otras modalidades de propiedad industrial, la protección de los derechos relativos a la propiedad industrial en lo que respecta a las denominaciones geográficas no se efectúa mediante la concesión del registro, sino mediante la represión de falsas indicaciones geográficas (77). El registro de una indicación geográfica tendrá por objeto no la concesión de un derecho, sino el "reconocimiento" de las indicaciones geográficas (78).

(75) Ver OEHEN MENDES, M., "O novo Código da propriedade industrial brasileiro", ADI-XVII, 1996, pág. 1133. Esta Ley entró en vigor el 15 de mayo de 1997.

(76) Entró en vigor también el 15 de mayo de 1997.

(77) Ver artículo 2.º de la Ley de 14 de mayo de 1996.

(78) Ver norma 1.1 del Ato normativo n.º 133 de 23 de abril de 1997.

El Código entiende por *indicación de procedencia* el nombre geográfico de un país, de una ciudad, región o localidad de su territorio que se ha convertido en conocido como centro de extracción, producción o fabricación de un determinado producto o de prestación de un determinado servicio (79). Es decir, la indicación de procedencia es un nombre geográfico conocido por su vinculación con la zona geográfica por producirse o fabricarse un producto o prestarse un servicio. No se requiere nada más. Sin embargo, se considera *denominación de origen* ese mismo nombre geográfico cuando designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y humanos (art. 178), definición que por otra parte, recuerda a la establecida en el Artículo 2.º del Arreglo de Lisboa de 31 de octubre de 1958, relativo a la protección de las denominaciones de origen. Lo que sí ha de elogiar en esta definición, pues se ha puesto de relieve como crítica al concepto de denominación de origen contenido en el Arreglo, es que se reconoce expresamente la posibilidad de que las denominaciones de origen se puedan utilizar para identificar servicios. La existencia de cualidades o características propias del producto o servicio en relación con el medio geográfico, ya sea debido a factores naturales o humanos, es la que permite la protección de una indicación geográfica como denominación de origen.

Además de establecer una clara diferenciación entre los dos tipos de indicaciones geográficas protegidas en el ámbito de la propiedad industrial, y de extenderlas a los servicios, el Código establece otra innovación importante. La protección de las indicaciones geográficas no se limita sólo a la "denominación" geográfica, sino que se extiende también a la representación gráfica o figurativa de la misma y a la representación geográfica de la zona cuyo nombre sea indicación geográfica. Píensese por ejemplo, en la posibilidad de utilizar como complemento de la "denominación" un logotipo que facilite y ayude a la comercialización del producto o servicio sobre todo en el ámbito publicitario. La no extensión del régimen de protección de la indicación geográfica a dichos elementos, requeriría la solicitud de un registro de marca para su protección.

De otra parte, la expresión "representación geográfica" del país, ciudad, región, etc., puede hacer referencia, por ejemplo, a la silueta de la zona geográfica de un país. Píensese, por ejemplo, en la de España o la de Italia, que son tan características. Ambas representaciones han de ser consideradas en definitiva como "indicaciones geográficas indirectas", como signos que sin constituir realmente una denominación hacen referencia o permiten ser asociados con una determinada zona geográfica (80). Y son mercedoras de la misma protección que se ofrece a la denominación.

Además, el Código contiene otras importantes prescripciones en la materia que son ya tradicionales en el régimen jurídico al que quedan vinculadas las indicaciones geográficas. Aunque no figura como una prohibi-

ción de registro, como ocurre por ejemplo en el Reglamento (CEE) n.º 2081/92, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (81), el Código dispone que cuando el nombre geográfico se haya convertido en un nombre de uso común, designando un producto o servicio, no será considerado como indicación geográfica (art. 180).

Otra importante especificación es la contenida en el artículo 181. Puede decirse que esta disposición produce una "liberalización" de indicaciones geográficas aunque sometidas al cumplimiento de un requisito: permite que los nombres geográficos que no constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen puedan servir de elemento característico de una marca para un producto o un servicio siempre que no induzca una falsa procedencia (82).

Y, por último, en el Código se trata también la importante cuestión del uso de las indicaciones geográficas. Este uso se halla limitado a los productores o prestadores de servicios establecidos en dicha zona. Y además, en relación con las denominaciones de origen, se exige que se atengan a determinados requisitos de calidad. Este tema está por otra parte estrechamente relacionado con la legitimación exigida para solicitar el reconocimiento de un nombre geográfico como indicación geográfica. La solicitud podrá ser presentada por sindicatos, asociaciones, institutos u otras personas jurídicas de "representatividad colectiva", con interés legítimo y establecida en el respectivo territorio, como representante de la colectividad que tiene derecho al uso de tal nombre geográfico (83). Únicamente existe una especialidad en materia de legitimación, vinculada al supuesto de que se quiera solicitar el reconocimiento de un nombre geográfico extranjero que ya ha sido reconocido como indicación geográfica en su país de origen. En este caso, el solicitante sólo puede ser el titular de ese derecho (84).

Siguiendo con las condiciones de registro de las indicaciones geográficas establecidas en dicha norma, es interesante conocer el contenido de la solicitud (86). Como toda indicación geográfica, junto a su nombre, ha de figurar su delimitación. La vinculación de la denominación con una determinada zona geográfica, hace indispensable la misma, puesto que todos aquellos que no estén establecidos en dicho territorio (como primera premisa), no podrán utilizar la denominación.

En segundo lugar, la solicitud deberá ir acompañada de una "etiqueta" donde figure la representación figurativa o gráfica de la indicación geográfica y de la descripción del producto o servicio. Y en tercer lugar, de los elementos que prueban, de una parte, que el área geográfica se ha convertido en un área conocida como centro de extracción, producción o fabricación de un producto o como centro de prestación de servicios y, de otra

(81) Ver artículo 3.º 1.

(82) En este sentido, ver también el artículo 124, números IX y X.

(83) Ver norma 2 del *Ato normativo* n.º 133, de 23 de abril de 1997.

(84) Ver norma 2.1 del *Ato normativo* 133/97. En relación con este punto, ver también los requisitos exigidos en la norma 6.

(85) Ver norma 3 del *Ato normativo* citado.

(79) Ver artículo 177.
(80) Ver sobre este particular FERNÁNDEZ NOVOA, C., *La protección internacional...*, op. cit., pág. 2.

parte, que los productores o prestadores de servicios (representados por el solicitante) se hallan establecidos en el área geográfica objeto de la solicitud y efectivamente ejercen las actividades de producción o de prestación de servicios. Este último objeto de prueba, se podía acreditar con el certificado de inscripción en el registro creado al efecto, como ocurre con las denominaciones de origen en España.

Si la solicitud es de reconocimiento de una indicación geográfica en concepto de denominación de origen, deberá contener además las características y cualidades físicas del producto o del servicio que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico y la descripción del proceso o método de obtención del producto o servicio, que deben ser, sobre todo, leales y constantes (86).

Sin duda, por todo lo expuesto en relación con el régimen jurídico de las indicaciones geográficas establecido en el nuevo Código de la Propiedad Industrial brasileño, la valoración del mismo ha de ser altamente positiva, principalmente porque regula el ámbito jurídico-privado de las denominaciones de origen dentro de las normas de propiedad industrial; porque establece una categoría amplia de denominaciones geográficas (las indicaciones geográficas), que pueden tanto estar constituidas por indicaciones de procedencia como por denominaciones de origen, de las que el propio texto ofrece una definición clara y diferenciadora; porque se reconoce expresamente la posibilidad de que ambas indicaciones geográficas sirvan para identificar productos o servicios y porque, aunque el principal signo constitutivo de una indicación geográfica es un nombre geográfico, la protección se extiende también a la representación gráfica o figurativa de las indicaciones geográficas.

En definitiva, el Código de la Propiedad Industrial brasileño constituye una importante fuente a tener en cuenta en el estudio del derecho comparado (87), especialmente por la claridad con que están formuladas sus disposiciones y por lo acertado del régimen jurídico de las indicaciones geográficas que en ellas se establece. Como puede observarse, aunque incorpora en su régimen jurídico cuestiones tan importantes pero ya tradicionales en esta materia, como la diferencia entre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, la no consideración de los nombres de uso común como indicaciones geográficas, la posibilidad de adoptar como marca nombres geográficos que no constituyan indicaciones de procedencia o denominaciones de origen o el derecho de utilización limitado a los productores o prestadores de servicios establecidos en la zona, hay que alabar la iniciativa de contemplar expresamente la posibilidad de que las indicaciones geográficas puedan ser utilizadas no sólo para identificar productos, sino también servicios y el hecho de que la protección de las indicaciones geográficas se extienda a otros signos, además del propio nombre geográfico. Por ello, el Título IV del Código y las disposiciones que lo desarrollan han de ser consideradas como un referente a tener en cuenta en caso de abordarse una futura regulación de las indicaciones geográficas en España, siempre bajo el prisma de las prescripciones comunitarias.

(86) Ver norma 4 del Ato normativo citado.

(87) Ver OBEHEN MENDES, M., "O novo Código...", *op. cit.*, pág. 1141.

LEGISLACIÓN

RESEÑA DE LEGISLACIÓN MERCANTIL (Abril a junio de 1999)

SUMARIO: Acuerdos Internacionales.—Código Civil.—Comercio Exterior.—Comercio Interior.—Comisión Nacional del Mercado de Valores.—Consumidores y Usuarios.—Denominaciones de Origen.—Derecho de la Competencia.—Derechos Constitucionales.—Deuda Pública.—Empresas.—Entidades Aseguradoras.—Entidades de Capital-Riesgo.—Entidades de Crédito.—Estatutos de Autonomía.—Información Contable.—Inscripción Registral.—Instituciones de Inversión Colectiva.—Mercado de Valores.—Obligaciones Contractuales.—Observatorio de Distribución comercial.—Patentes.—Planes y Fondos de Pensiones.—Presupuestos Generales.—Propiedad Horizontal.—Seguros.—Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Sociedades Cooperativas.—Transporte.—Tribunal Constitucional.—Unión Europea.

ACUERDOS INTERNACIONALES

Enmiendas de 1996, del Ministerio de Asuntos Exteriores, al Código internacional para la construcción y el equipo de buques que transporten gases licuados a granel (Código CIG), aprobadas de conformidad con el artículo VIII del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (publicado en el "Boletín Oficial del Estado" del 16 al 18 de junio de 1980), por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional el 5 de diciembre de 1996 mediante la Resolución MSC 59 (67) (B. O. del E., núm. 89, de 14 de abril, pág. 13802).

Ley 12/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado, por la que se autoriza la participación de España en la ampliación del capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) (B. O. del E., núm. 96, de 22 de abril, pág. 14937).

Ley 13/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado, de adhesión de España a diversos acuerdos del Fondo Monetario Internacional (B. O. del E., núm. 96, de 22 de abril, pág. 14937).

Aplicación provisional, del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno macedonio, hecho en Skopje el 2 de marzo de 1999 (B. O. del E., núm. 97, de 23 de abril, pág. 15083).

