

ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO  
Catedrático de Derecho Mercantil. UNED  
**Director**

## DERECHO DE LA COMPETENCIA Y PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA UNIÓN EUROPEA

### **Autores**

Alicia ARROYO APARICIO  
*Doctora en Derecho. Profesora Titular de Escuela Universitaria. UNED*

ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO  
*Catedrático de Derecho Mercantil. UNED*

EVA DOMÍNGUEZ PÉREZ  
*Doctora en Derecho. Ayudante Doctora. UNED*

M<sup>ª</sup> DEL MAR GÓMEZ LOZANO  
*Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil. Universidad de Almería.  
Profesora Tutora de Derecho Mercantil de la UNED*

TOMÁS DE LAS HERAS LORENZO  
*Doctor en Derecho. Presidente de la Sala Segunda de Recursos de la Oficina de  
Armonización del Mercado Interior (OAMI)*

José MACÍAS MARTÍN  
*Profesor Asociado UNED. Letrado de la Oficina Española de Patentes y Marcas*

**THOMSON**  
  
**ARANZADI**

Primera edición, 2007  
Reimpresión, enero 2008

## Sumario

*Página*

ABREVIATURAS .....	9
DIRECCIONES ÚTILES EN INTERNET .....	13
PRESENTACIÓN por <i>Alberto Berroviñz Rodríguez-Cano</i> .....	15
CAPÍTULO I <b>Acuerdos restrictivos de la competencia (art. 81 TCE)</b> por <i>Alberto Berroviñz Rodríguez-Cano</i> .....	21
CAPÍTULO II <b>Reglamentos de exención</b> por <i>Alicia Arroyo Aparicio</i> .....	59
CAPÍTULO III <b>La prohibición del abuso de posición dominante</b> por <i>Alberto Berroviñz Rodríguez-Cano</i> .....	95
CAPÍTULO IV <b>Procedimiento y sanciones para las prohibiciones de los artículos 81 y 82 TCE</b> por <i>Alicia Arroyo Aparicio</i> .....	121
CAPÍTULO V <b>El control de las concentraciones</b> por <i>Eva Domínguez Pérez</i> .....	143
CAPÍTULO VI <b>Ayudas estatales</b> por <i>Eva Domínguez Pérez</i> .....	163

© Alberto Berroviñz Rodríguez-Cano, y otros - 2007  
© Editorial Aranzadi, SA

Editorial Aranzadi, SA  
Camino de Galar, 15  
31190 Izur Menor (Navarra)

Impriñe: Rodona Industria Gráfica, SL  
Polígono Agustinos, Calle A. Nave D-11  
31013 Pamplona

Depósito Legal: NA 277/2007  
ISBN 978-84-8835-132-5

Reservados todos los derechos. El contenido de esta publicación no puede ser reproducido, ni en todo ni en parte, ni transmitido, ni registrado por ningún sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sin el permiso escrito, por escrito, de Editorial Aranzadi, SA.

acciones de violación no sólo contra el licenciatario, sino contra los revendedores.

### 5. Derechos reales

Conforme al art. 19 RMC la marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, conforme a la ley nacional que según el art. 16 sea aplicable, quedando asimilada a tales efectos a una marca nacional. A instancia de parte, los derechos reales se inscribirán en el Registro y se publicarán para que el derecho real sea oponible a los terceros de buena fe de acuerdo con el art. 23 RMC.

### BIBLIOGRAFÍA

- BARBERO CHECA: «La nueva Ley de Marcas: Aspectos más importantes de la reforma», en Grupo Español de la AIPPI, *Novidades y Aspectos Actuales de la Propiedad Industrial*, 2002, pgs. 49 y ss.
- BERKOVITZ, A.: *Introducción a las Marcas y otros Signos Distintivos en el Tráfico Económico*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 2002.
- *Apuntes de Derecho Mercantil*, 7ª ed., Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2006.
- BERKOVITZ, A. y GARCÍA-CRUCES (Directores): *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2003.
- BOTANA AGRA: *La Protección de las Marcas Internacionales*, Madrid, 1994.
- CASADO, A. y LLOBREGAT, Mª L. (Coord.): *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, Alicante, 1996.
- DE LAS HERAS, T.: *Europa y las Patentes y las Marcas*, Madrid, Fundación Universidad-Empresa, 1989.
- *Propiedad Industrial*, Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2004.
- *Leyes de la Propiedad Industrial*, 3ª ed., Thomson-Aranzadi, Pamplona, 2007.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C.: *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2004.
- *El Sistema Comunitario de Marcas*, ed. Monteconvo, Madrid, 1995.
- GARCÍA VIDAL, V.: *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2000.
- GONZÁLEZ-BUENO, C. (Coord.): *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Thomson-Cívitas, 2003.
- LOBATO, M.: *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, ed. Civitas, Madrid, 2002.

## Capítulo XIII

# Indicaciones geográficas protegidas

Mª DEL MAR GÓMEZ LOYANO

Profesora Contratada Doctora de Derecho Mercantil

Universidad de Abertiá

Profesora Tutora de Derecho Mercantil de la UNED

**SUMARIO.**—I. CONSIDERACIONES GENERALES.—1. Los distintos sistemas de protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea.—2. Las normas del Acuerdo ADPIC como base de la regulación de las indicaciones geográficas en el ámbito comunitario.—3. La incorporación de los sistemas comunitarios de protección de las indicaciones geográficas al ordenamiento jurídico español.—II. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS.—III. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS.—1. Ámbito de aplicación.—2. Tipos de denominaciones protegidas.—3. Requisitos de protección.—A) La prohibición de registrar denominaciones genéricas.—B) La prohibición de registrar denominaciones que puedan llevar a error al consumidor.—4. El registro de las DOP/IGP.—A) El sistema de registro.—B) La solicitud de registro.—C) El pliego de condiciones.—D) Fases de tramitación del registro de una DOP/IGP.—a) Fase nacional.—b) Fase comunitaria.—5. Los organismos de control.—6. La protección de las DOP/IGP registradas.—A) El derecho de exclusividad sobre las DOP/IGP.—B) Reconocimiento del *ius prohibendi*.—C) La prohibición de que las DOP/IGP pasen a ser genéricas.—D) La autorización de la coexistencia de una denominación registrada y de una denominación no registrada. Reglas aplicables.—E) Los conflictos entre las DOP/IGP y las marcas.—IV. LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL DERECHO COMUNITARIO DE MARCAS.—BIBLIOGRAFÍA.

## I. CONSIDERACIONES GENERALES

### 1. Los distintos sistemas de protección de las indicaciones geográficas en la Unión Europea

No se puede dudar de la importancia económica de las indicaciones geográficas como distintivo de determinados productos en el tráfico mercantil actual. La propia normativa comunitaria reconoce el valor de las denominaciones de origen al considerar que la promoción de los productos que

presentan determinadas características puede resultar muy beneficiosa para el mundo rural, ya que puede asegurar la mejora de la renta de los agricultores y el asentamiento de la población y a la vez puede servir para satisfacer la creciente demanda de productos con un origen geográfico determinado.

Desde el punto de vista jurídico, los productos vitivinícolas fueron los primeros en contar con una normativa específica de protección de las indicaciones geográficas a nivel comunitario. Así, a finales de los años ochenta se promulgó el Reglamento 823/1987, de 16 de marzo, del Consejo, por el que se establecían disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Este reglamento fue completado con otras normas posteriores que se encargaban de crear un sistema específico para otros tipos de vinos: el Reglamento 2392/1989, de 24 de julio, del Consejo (para vinos y mostos de uva) y el Reglamento 2333/1992, de 13 de julio, del Consejo (para vinos espumosos y vinos espumosos gasificados).

Actualmente las disposiciones aplicables a este sector tienen como marco el establecimiento de la organización común del mercado vitivinícola (OCMV) a través del Reglamento (CE) núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo, que ha derogado todos los Reglamentos anteriores. La OCMV comprende normas para regular el potencial de producción de vino, los mecanismos de mercado, las agrupaciones de productores y las organizaciones sectoriales, las prácticas y tratamientos enológicos, la designación, la denominación, la presentación y la protección de los productos, los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) y el comercio con terceros países (art. 1).

Concretamente, la «designación, denominación, presentación y protección de determinados productos» se regula en el Capítulo II del Título V (arts. 47-53), que ha sido desarrollado por los Anexos VII y VIII de la misma norma y posteriormente por el Reglamento (CE) núm. 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, fijando determinadas disposiciones de aplicación. El legislador comunitario estipula ciertas medidas, como el uso obligatorio y facultativo de determinadas menciones e indicaciones para prevenir la realización de prácticas fraudulentas que puedan crear confusiones en los consumidores. Y es en este marco en el que se reconoce con carácter general el derecho a utilizar indicaciones geográficas y otros términos tradicionales.

El sistema de protección establecido en el Reglamento (CE) 1493/1999 y en sus normas de desarrollo, presenta dificultades para su estudio, no sólo por el número de textos legales aplicables, sometidos a constantes reformas, sino porque se pretende dar cabida a las diferentes realidades que existen

en los Estados miembros. El reconocimiento de determinadas categorías de vinos que, cuando cumplan los requisitos exigidos, podrán utilizar en su etiquetado el término «denominación de origen» como mención tradicional específica, no ha llegado a los consumidores, que no han conseguido adaptarse a las distintas indicaciones propuestas en estas normas. Por ello, la UE apuesta en el futuro por una importante reforma que, a los efectos de la identificación de los productos vitivinícolas mediante indicaciones geográficas, seguirá un sistema similar al que ya se ha previsto para la protección de las indicaciones geográficas para productos agroalimentarios, mediante DOP/IGP.

Todo este conjunto normativo se completa con los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y terceros Estados relativos a la protección de denominaciones de los vinos y bebidas espirituosas, cuya aplicación, no obstante, plantea algunos problemas jurídicos. En este sentido, la protección en la UE de una denominación de vinos procedentes de Hungría («Tokaji») ha cuestionado la posibilidad de utilizar el término «Tocai» en la designación de algunos vcprd italianos (STJCE de 12 de mayo de 2005).

El sistema diseñado a nivel europeo para la protección de las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios data de 1992 [Reglamento (CEE) núm. 2081/1992, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios]. Actualmente la norma en vigor es el Reglamento (CEE) 510/2006, de 21 de marzo, que ha derogado el Reglamento 2081/1992. El Reglamento de 1992 implantó un sistema de protección de productos alimenticios específicos, cuyas características dependían de su origen geográfico, con el que se pretendía conseguir que si un determinado producto alimenticio gozaba de una reputación que se extendía más allá de su lugar de origen o de un método de producción específico, fuese posible su defensa ante determinados usos indebidos o la imitación de su denominación. El Reglamento 510/2006 ha sido desarrollado por el Reglamento (CE) núm. 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece sus disposiciones de aplicación.

El Reglamento 2081/1992 fue el único que estableció un sistema en el que se preveía una solución comunitaria uniforme en materia de denominaciones geográficas y un régimen específico de utilización. La finalidad principal de esta norma era, pues, sustituir la protección nacional de las indicaciones geográficas para este tipo de productos por la protección comunitaria. En el Reglamento 510/2006 se reconoce que el «enfoque comunitario» adoptado en esta materia, permite el desarrollo de estos distintivos, ya que

garantiza unas condiciones de competencia leal entre los productores y hace que los productos gocen de mayor credibilidad a los ojos de los consumidores. Esta sustitución de los regímenes nacionales por el sistema comunitario implica que el Estado miembro ya no tiene competencia sobre las DOP/IGP registradas. Así, el propio TJCE ha reconocido que un Estado miembro no puede modificar una DOP registrada en virtud de este Reglamento (STJCE de 9 de junio de 1998, caso «*Epoisses de Bourgogne*»).

De otra parte, el sistema comunitario de protección de las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios no se opone a la aplicación de normativas nacionales que prohíban la utilización de una indicación de procedencia geográfica para la que no exista relación entre las características del producto y su procedencia geográfica (STJCE de 7 de noviembre de 2000, caso «*Warsteiner*»). En definitiva, se trata de declarar compatibles con el Tratado aquellas denominaciones geográficas que estén excluidas del ámbito de aplicación de la normativa comunitaria que regula la protección de las indicaciones geográficas para productos agroalimentarios (STJCE de 7 de mayo de 1997, denominación «*Montagne*»). En consecuencia, los Estados miembros no pueden mantener sistemas nacionales que protejan indicaciones que vinculen la calidad o las características de los productos con su origen geográfico y que por tanto actúen como restricciones cuantitativas a la importación (art. 28 TCE). Así, la STJCE de 6 de junio de 2003 (caso «*Distintos regionales franceses*»), determina que se incumplen por la República francesa las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 28 TCE al no haber derogado las normas que otorgaban protección jurídica nacional a determinados distintivos regionales franceses. Y la STJCE de 17 de junio de 2004 (caso «*Etiqueta de calidad valona*»), declara que el Reino de Bélgica ha incumplido también estas obligaciones al haber adoptado y mantenido en vigor una normativa que concede la «etiqueta de calidad valona» a unos productos de una calidad determinada fabricados o transformados en Valonia. También la STJCE de 5 de noviembre de 2002 (caso «*Markenqualität aus deutschen Länden*») resuelve el conflicto planteado en Alemania con esta marca de calidad que se había concedido a productos de una determinada calidad fabricados en este país.

En el sector vitivinícola no se ha creado sin embargo un sistema comunitario de registro de denominaciones geográficas. Esta regulación tiene únicamente por objeto establecer ciertos criterios para el uso de signos geográficos en la designación y presentación de estos productos, así como una serie de normas que garanticen la reserva de estas denominaciones a los productos que se adecuen a la normativa aplicable. Las peculiaridades de este sistema

tienen una consecuencia importante y es la de que los Estados miembros son los únicos que tienen competencia para asignar y reconocer la denominación geográfica a los productos vitivinícolas.

En definitiva, puede afirmarse que en el ámbito comunitario no hay homogeneidad entre los sistemas de protección establecidos para la protección de las indicaciones geográficas, aunque sí tienen una finalidad común, que es la protección de los intereses afectados: de una parte el de los consumidores (ante una posible utilización engañosa de las indicaciones geográficas) y de otra el de los titulares de la reputación colectiva de la que gozan las indicaciones geográficas (frente a una posible apropiación indebida de la misma).

## 2. Las normas del Acuerdo ADPIC como base de la regulación de las indicaciones geográficas en el ámbito comunitario

Las normas internacionales han jugado un importante papel en la protección de las indicaciones geográficas. De una parte, cabe destacar la protección de las *indicaciones de procedencia* a través de las normas sobre competencia desleal al referirse únicamente al origen geográfico de un producto sin que exista ningún vínculo entre las características del producto y su origen geográfico (art. 10 bis del Convenio de la Unión de París y Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 para la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en materia de propiedad industrial). Y de otra la protección específica que se ha brindado a las denominaciones de origen en determinados convenios, como el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen, de 31 de octubre de 1958 (ALDO).

En el marco de la OMC, el *Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (Acuerdo ADPIC) de 1994, utiliza un concepto más amplio para referirse a estos distintivos: el de «*indicación geográfica*». Las indicaciones geográficas se definen en este Acuerdo como *aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un Estado miembro de la OMC o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico* (art. 22.1). Esta noción, por su amplitud, comprende de una parte, cualquier tipo de indicación geográfica que acredite la conexión de las características de un producto con su origen geográfico. Y de otra, podría comprender términos no geográficos, ya que esta noción no exige que la denominación tenga que estar compuesta necesariamente por un nombre geográfico. Excluye únicamente a las indicaciones de procedencia que mantienen su protección en el ámbito de la competencia desleal.

Aunque en el ámbito internacional la regulación de las indicaciones geográficas ha tenido siempre un carácter general, el Acuerdo ADPIC ha incluido unas disposiciones específicas que refuerzan la protección de los productos vitivinícolas frente a otros productos. Así, el artículo 22 sería aplicable a todos los productos mientras que el artículo 23, que establece una protección adicional a la del artículo 22, sólo sería aplicable a las indicaciones geográficas de los *vinos y bebidas espirituosas*. Esta protección adicional se concreta en varias medidas que deben adoptarse tanto en la regulación específica de las indicaciones geográficas como en la de las marcas.

Entre las medidas concretas a adoptar en el seno de los sistemas de protección de las indicaciones geográficas figuran las dos siguientes: 1ª) el establecimiento de los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica cuando identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de esos géneros que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica, aunque se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas y 2ª) prevenir la coexistencia de indicaciones geográficas homónimas para vinos, estableciendo las condiciones prácticas que permitirán diferenciarlas entre sí, teniendo en cuenta los intereses objeto de protección (la necesidad de asegurarse que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error).

La medida que debe adoptarse en la normativa marcaría de cualquier miembro de la OMC para conseguir una adecuada protección de las indicaciones geográficas es la de que se deniegue o invalide el registro de toda marca para vinos o bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique estos productos, si se solicita para vinos o bebidas espirituosas que no tengan ese origen geográfico.

Así, el Reglamento 753/2002 incorpora en el sistema de protección de las indicaciones geográficas para productos vitivinícolas las obligaciones fijadas en los artículos 23 y 24 del Acuerdo ADPIC, con la finalidad de evitar el uso ilícito de las indicaciones geográficas protegidas por un tercer país miembro de la OMC. A este régimen se ha adaptado también el sistema de protección de las indicaciones geográficas para productos agroalimentarios (Reglamento 510/2006).

Por tanto, debe quedar claro que la protección de las indicaciones geográficas debe abordarse desde el punto de vista jurídico desde dos sistemas de protección: el específico de las indicaciones geográficas y el de las marcas.

Esto justifica que se exponga de forma independiente la protección de la que gozan actualmente las indicaciones geográficas en el *Derecho comunitario de marcas* (epígrafe IV).

Tanto a nivel internacional como a nivel comunitario las indicaciones geográficas tienen la consideración de signos distintivos. Su valor como modalidad de propiedad industrial ha quedado especialmente reconocido en el ámbito comunitario al haber sido contempladas como *excepciones* a las restricciones cuantitativas a la importación y exportación y medidas de efecto equivalente en el artículo 30 TCE, según el cual el artículo 28 TCE no es observable para aquellas restricciones justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial. Así lo ha reconocido el TJCE en relación con la denominación de origen «*Rigola*» (SSTJCE de 9 de junio de 1992 y 16 de mayo de 2000).

### 3. La incorporación de los sistemas comunitarios de protección de las indicaciones geográficas al ordenamiento jurídico español

De otra parte, como consecuencia de la competencia exclusiva de los Estados miembros para reconocer la denominación geográfica de los productos vitivinícolas, en España se han dictado varias normas que incorporan las referencias del sistema comunitario. La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino es ahora la normativa básica en materia vitivinícola. Se completó esta adaptación al sistema comunitario con dos normas de desarrollo: el RD 1126/2003, de 5 de septiembre, por el que se establecen las reglas generales de utilización de las indicaciones geográficas y de la mención tradicional «vino de la tierra» en la designación de vinos y el RD 1127/2003, de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el Reglamento (CE) núm. 753/2002 de la Comisión, de 29 de abril de 2002, que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, en lo que respecta a la designación, denominación, presentación y protección de determinados productos vitivinícolas.

La entrada en vigor del Reglamento (CEE) 2081/1992, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, supuso un importante cambio en la regulación de los Estados miembros de las indicaciones geográficas que utilizaban para identificar este tipo de productos. En el caso de España, la incorporación de este nuevo sistema de protección se ha producido a través de dos normas. De una parte, la Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisó la correspondencia entre

la legislación española y el Reglamento (CEE) 2081/1992, en materia de denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agroalimentarios. Y de otra, el RD 1414/2005, de 25 de noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas, que deroga la normativa anterior (RD 1643/1999, de 22 de octubre).

A nivel estatal, además de este conjunto normativo, existe otro compuesto por los tratados bilaterales suscritos por el Estado español en esta materia, que tendrán ahora un ámbito de aplicación más limitado al existir un sistema específico de protección para las indicaciones geográficas de productos agroalimentarios. Estos tratados serán aplicables ahora a la protección de las indicaciones de procedencia y a la protección de las denominaciones geográficas de productos distintos a los que son objeto del Reglamento 510/2006. España ha suscrito Convenios bilaterales con Alemania (1970), Portugal (1970), Francia (1973), Suiza (1974), Italia (1975), Austria (1976) y Hungría (1987). La compatibilidad de estos convenios bilaterales con el Derecho comunitario ha sido reconocida por el TJCE, siempre que las denominaciones no se hayan convertido en genéricas en su país de origen (STJCE de 10 de noviembre de 1992). De otra parte, hay que tener en cuenta que la aplicación de las disposiciones de un tratado bilateral puede plantear problemas en relación con el artículo 28 TCE (STJCE de 18 de noviembre de 2003, caso «Bud»).

A nivel autonómico, dada la competencia exclusiva que tienen las Comunidades en materia de denominaciones de origen, cabe destacar, de una parte, la aprobación de normas de ordenación del sector vitivinícola, en las que se incluyen preceptos que tienen por objeto la regulación de las indicaciones geográficas y de otra, la aprobación de normas de calidad alimentaria, que contemplan entre los distintivos de calidad de estos productos los tipos de indicaciones geográficas previstos en el Reglamento 510/2006.

## II. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS

El capítulo II del Título V del Reglamento (CE) núm. 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la Organización Común del Mercado Vitivinícola contiene la regulación de la designación, denominación, presentación y protección de las indicaciones, menciones y

términos que se pueden utilizar en la comercialización de productos vitivinícolas, junto a los Anexos VII y VIII de la misma norma. El Reglamento (CE) 753/2002, de 29 de abril de 2002 ha establecido las disposiciones de aplicación de las reglas anteriores.

La designación, denominación, presentación y protección de los productos vitivinícolas se estructura en el Reglamento 1493/1999 básicamente en torno a la utilización de ciertas indicaciones, que se han clasificado a estos efectos en *obligatorias y facultativas*.

Las *indicaciones geográficas* son indicaciones obligatorias que deben figurar en el etiquetado del producto como parte de la denominación de venta. Se distinguen dos categorías de vinos que pueden ser designados mediante una indicación geográfica: los *vinos de mesa con indicación geográfica* y los *vinos de calidad producidos en regiones determinadas* (vcprd).

En relación con los vinos de mesa con indicación geográfica (que en España se identifican con la expresión «*vino de la tierra*»), los Estados miembros están obligados a comunicar a la Comisión una lista de los *nombres de las unidades geográficas menores* que puedan utilizarse y las disposiciones que regulen su empleo. El nombre de una unidad geográfica menor que el Estado miembro es el nombre de un lugar o de una unidad que agrupe los lugares de un municipio, de una subregión o de una región que no sea una región determinada (artículo 51 del R. 1493/1999).

Respecto a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas, el Reglamento comunitario ha previsto su división en varias categorías de vinos: los vinos de licor (vlcprd), los vinos espumosos (vecprd) y los vinos de aguja (vacprd). También en este caso los Estados miembros tienen la obligación de comunicar la lista de los vcprd que hayan reconocido y las disposiciones nacionales relativas a su producción y elaboración. La «*región determinada*» se define a estos efectos como aquella área o conjunto de áreas vitícolas que produzcan vinos con características cualitativas especiales y cuyo nombre se utilice para designar un vcprd. Cada una de estas regiones debe estar sujeta a una delimitación precisa que se efectuará por cada uno de los Estados miembros. En esta delimitación se han de tener fundamentalmente en cuenta los aspectos que contribuyan a la calidad de los vinos, como son, por ejemplo, los factores naturales (suelo, clima, etc.). Como regla general, en este nivel la región determinada ha de designarse con su nombre geográfico, aunque de forma excepcional se pueden utilizar denominaciones no geográficas, que han de ser suficientemente precisas y deben estar notoriamente

ligadas al área de producción. Éste es el caso, por ejemplo, de las denominaciones «Cava» y «Manzanilla».

El Reglamento 1493/1999 establece con carácter general una protección concreta al nombre de una región determinada que un Estado miembro asigne a un vcpd, que consiste en impedir que ese nombre pueda utilizarse para la designación de productos del sector vitivinícola que no procedan de dicha región (art. 52).

Cuando la designación de los vinos se complete mediante marcas, habrá que tener en cuenta dos tipos de prohibiciones. Una de carácter genérico, que afecta a todos los productos a los que es aplicable el Reglamento 1493/1999, según la cual las marcas no podrán contener palabras, partes de palabras, signos o ilustraciones que puedan dar lugar a confusión o induzcan a error a las personas a las que van dirigidas. Y otras de carácter específico, como la que impide que las marcas puedan ser confundidas con la designación de ciertos vinos u otros productos distintos de los vinos espumosos.

En cuanto al conflicto que pueda existir entre marcas y ciertas indicaciones geográficas, se establece lo siguiente: 1º) si se trata de una marca registrada, idéntica a ciertas indicaciones geográficas utilizadas en la designación de vcpd, vinos de mesa o vinos importados, se podrá seguir utilizando la marca, incluso si no tiene derecho a usar dicho nombre, siempre que la marca cumpla ciertas condiciones de registro o de uso de carácter temporal y 2º) si se trata de una marca conocida y registrada que contenga palabras idénticas a ciertas indicaciones geográficas, el titular podrá seguir utilizando la marca, cuando corresponda a la identidad de su titular originario o del prestario originario. Se exigen dos requisitos: a) que el registro de la marca se haya efectuado como mínimo 25 años antes del reconocimiento oficial del nombre geográfico de conformidad con la legislación comunitaria pertinente respecto a los vcpd y b) que la marca se haya venido utilizando efectivamente sin interrupción. En ambos casos, el reconocimiento del derecho a utilizar la marca implica la pérdida del derecho a oponerse a la utilización de los nombres de las unidades geográficas utilizadas en la designación de un vcpd o de un vino de mesa.

Aunque en relación con la normativa anterior al Reglamento 1493/1999, deben tenerse en cuenta algunos pronunciamientos judiciales sobre esta materia. Así, la STJCE de 24 de octubre de 2002 («*Les Cadets d'Aquitaine*»), declara que el artículo 40 del Reglamento 2392/89 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se utilice una marca que contenga una indicación geográfica y esté destinada a la comercialización que pueda

dar a entender erróneamente que esta mención es objeto de protección, a menos que el uso de esta marca induzca a error a los consumidores interesados y afecte a su comportamiento económico. En este sentido también la STJCE de 28 de enero de 1999 (designación «*Hochgewächts*») en relación con el vino espumoso Sekt.

Entre las indicaciones facultativas, se encuentran las *menciones tradicionales* que los distintos Estados miembros han venido utilizando para la protección de la calidad de los productos vinícolas, como ocurre en el caso de España con el término «denominación de origen». Estas menciones quedan reservadas para los vinos a los que se encuentran asociadas y están protegidas frente a distintos comportamientos desleales, como aquellos que puedan inducir a error a los consumidores haciéndoles creer que el vino disfruta de la mención tradicional protegida.

### III. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

#### 1. Ámbito de aplicación

En un sentido objetivo, el artículo 1 del Reglamento 510/2006 deja delimitado su ámbito de aplicación de forma positiva (productos amparados) y de forma negativa (productos no amparados). Así, esta norma se aplica:

- 1º) a los productos destinados a la alimentación humana (que figuran en el Anexo I del TCE);
- 2º) a los productos alimenticios (indicados en el Anexo I del Reglamento 510/2006, y que actualmente son la cerveza, las bebidas a base de extractos de plantas, los productos de panadería, pastelería, repostería o galletería, gomas y resinas naturales, pasta de mostaza y pastas alimenticias);
- 3º) a los productos agrícolas (contemplados en el Anexo II del Reglamento 510/2006, que actualmente son el heno, los aceites esenciales, el corcho, la cochinilla, las flores y plantas ornamentales, la lana, el mimbre y el lino espadillado);

4º) a los vinos de vino (art. 1.1, párrafo 2º, RDO).

El Reglamento no se aplica sin embargo a los productos del sector vitivinícola ni a las bebidas espirituosas, ya que se trata de productos que cuentan



con un sistema de protección específico (el Reglamento 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 y el Reglamento 1576/1989, de 29 de mayo de 1989, respectivamente).

## 2. Tipos de denominaciones protegidas

El Reglamento 510/2006 protege dos tipos diferentes de denominaciones geográficas: las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas (IGP). Esta distinción se justifica fundamentalmente en que en cada uno de los Estados miembros existía una situación distinta respecto a la regulación de la protección de las indicaciones geográficas. La diferenciación entre estas dos figuras afecta al *vínculo cualitativo* que puede existir entre el producto y el lugar de origen, aunque no se traslada al diseño de un diferente nivel de protección para cada una de ellas. La *denominación de origen* se define así como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada [art. 2, apartado 2, letra a), RDo].

Y la *indicación geográfica* se concibe, a efectos de este Reglamento, como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada [art. 2, ap. 2, letra b), RDo].

La diferencia entre estos dos tipos básicos de indicaciones geográficas, reside pues en el grado de vinculación entre la calidad o características del producto y el medio geográfico del que procede. Así, por ejemplo, a las IGP se les podrá exigir para ser reconocidas, un único vínculo, como puede ser la producción, pudiendo realizarse las restantes operaciones (como la transformación) en una zona geográfica distinta.

También el Reglamento reconoce otro tipo de indicaciones que podrán obtener la misma protección que las DOP/IGP. Éstas son:

a) las *denominaciones tradicionales*, sean o no geográficas, que designen un producto agrícola o alimenticio originario de una región o de un lugar determinado siempre que cumplan con los requisitos exigidos a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas;

b) las *designaciones geográficas*, que se asimilarán a denominaciones de origen. Los requisitos de protección que exige el Reglamento 510/2006 para este tipo especial de denominaciones giran en torno a las materias primas de los productos que identifican, ya que aunque procedan de una zona geográfica más extensa o diferente de la zona de transformación, será necesario que esta zona de producción esté delimitada. Además deberán existir condiciones específicas para la producción de estas materias primas así como un régimen de control sobre este aspecto. El Reglamento 510/2006 añade además un requisito de carácter temporal para la protección de estas denominaciones: deberán haber sido reconocidas en el país de origen antes del 1 de mayo de 2004.

No podrán quedar protegidas en virtud del Reglamento 510/2006 aquellas indicaciones geográficas que no cumplan los requisitos exigidos a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas. En concreto, no podrán beneficiarse de este régimen de protección las indicaciones de procedencia o aquellas otras denominaciones que están excluidas del Reglamento comunitario por no existir una vinculación entre la indicación y la calidad o las características del producto. Todas estas denominaciones podrán obtener una protección específica por los derechos nacionales de los Estados miembros mediante los sistemas creados con esta finalidad, siempre que no sean contrarios a lo establecido en el TCE (compatibilidad con el principio de la libre circulación de mercancías).

## 3. Requisitos de protección

### A) La prohibición de registrar denominaciones genéricas

El Reglamento 510/2006 establece determinados requisitos de protección (art. 3). En primer lugar, se prohíbe que las denominaciones que han pasado a ser genéricas puedan registrarse (art. 3.1 RDo). El propio Reglamento define qué ha de entenderse por «*denominación que ha pasado a ser genérica*». Así, la concibe como el nombre de un producto agrícola o alimenticio que ha pasado a ser el nombre común de un producto agrícola o alimenticio en la Comunidad, aunque este nombre se refiera al lugar o la región en que dicho producto agrícola o alimenticio se haya producido o comercia-

lizado inicialmente. A los efectos de poder determinar la genericidad de una denominación, han de utilizarse de forma preferente los dos criterios siguientes: a) la situación existente en los Estados miembros y en las zonas de consumo y b) las legislaciones nacionales y comunitaria.

El ejemplo más polémico de denominación genérica es el de la denominación «Feta». Esta denominación fue inscrita como DOP en el Registro comunitario en virtud del Reglamento 1107/1996 (que fue el Reglamento por el que se inscribieron las primeras indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento abreviado de registro). Tres Estados miembros (Dinamarca, Alemania y Francia) presentaron solicitudes de anulación de este Reglamento, por entender que la denominación «Feta» constituía el nombre común de un producto agrícola (un queso blanco en salmuera) que podía fabricarse utilizando diferentes métodos. El TJCE en la STJCE de 16 de marzo de 1999 decidió que al registrar la denominación «Feta» la Comisión no tuvo en cuenta el hecho de que se había utilizado desde hacía mucho tiempo en determinados Estados miembros distintos de la República Helénica y decidió anular el Reglamento 1107/1996 en este aspecto concreto. Con posterioridad a esta sentencia de 1999, la Comisión a través del Reglamento (CE) núm. 1829/2002 de 14 de octubre de 2002 volvió a inscribir la denominación «Feta» en el Registro por entender que no se cumplían ninguno de los criterios exigidos por el artículo 3 del Reglamento 2081/1992 para considerar que una denominación es genérica. El TJCE ha confirmado el Reglamento 1829/2002, reconociendo la denominación «Feta» como denominación de origen en la sentencia de 25 de octubre de 2005.

B) *La prohibición de registrar denominaciones que puedan llevar a error al consumidor*

Junto a la prohibición de registrar denominaciones genéricas, el Reglamento 510/2006 incluye una serie de prohibiciones de registro que tienen como elemento común evitar que se pueda llevar a error al consumidor sobre el verdadero origen o la verdadera identidad del producto. Ésta es una preocupación del legislador comunitario que encuentra también reflejo en la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, ya que en ella se califica como *práctica comercial engañosa* aquella que pueda inducir a error al consumidor medio sobre las características principales del producto, entre las que se encuentran su origen geográfico [art. 6.1, letra b)].

En el Reglamento 510/2006 se prohíbe en primer lugar, que pueda registrarse como denominación de origen o indicación geográfica un nombre que entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o una raza animal (art. 3.2 RDo).

En segundo lugar, se reconoce que es posible que accedan al Registro de DOP/IGP denominaciones que pueden ser homónimas o parcialmente homónimas. En este caso, según el Reglamento 510/2006 deben tenerse en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos reales de confusión. A tal efecto, se establecen dos reglas concretas: 1ª) no se podrá registrar una denominación homónima si ésta induce al consumidor a crear erróneamente que los productos son originarios de otro territorio y 2ª) sólo se autorizará el uso de una denominación homónima cuando las condiciones prácticas garanticen que la denominación registrada posteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada con anterioridad (art. 3.3 RDo).

Y en tercer lugar, las prohibiciones de registro afectan también al signo distintivo por excelencia: la marca. El requisito de protección se establece aquí en el sentido de denegar el acceso al Registro de una denominación de origen o una indicación geográfica si puede llevar a error al consumidor sobre la verdadera identidad del producto, en base a la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso (art. 3.4 RDo).

#### 4. El registro de las DOP/IGP

A) *El sistema de registro*

El Reglamento 510/2006 adopta el sistema de registro para conceder a las denominaciones de origen y a las indicaciones geográficas una adecuada protección, lo que le otorga carácter constitutivo. La inscripción de las distintas DOP e IGP se ha llevado a cabo según dos procedimientos: el *procedimiento simplificado* [previsto en el artículo 17 del Reglamento 2081/1992 y que fue suprimido por el Reglamento (CE) 692/2003, del Consejo, de 8 de abril de 2003, por no incluir en su tramitación un derecho de oposición a las solicitudes de registro] y el *procedimiento ordinario*. Cada uno de ellos ha dado lugar a un reglamento de registro, respectivamente: el Reglamento (CE) 1107/1996, de la Comisión, de 12 de junio de 1996, relativo al registro de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 17 del Reglamento 2081/1992 y el Reglamento (CE) 2400/1996, de la Comisión, de 17 de diciembre de 1996 relativo a la inscripción de determinadas denominaciones en el Registro de

Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas establecido en el Reglamento 2081/1992, cuyos Anexos han ido ampliándose con las sucesivas inscripciones de DOP/IGP.

Este sistema de registro tiene además carácter abierto, ya que pueden participar de esta vía de protección las denominaciones de productos procedentes de terceros países que estén protegidas en su país de origen. Así, las solicitudes de registro de estas denominaciones constarán de los elementos que prueben este hecho (art. 5.9 RDO).

*B) La solicitud de registro*

Los criterios de legitimación establecidos en el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento 510/2006 son aparentemente limitados: sólo las agrupaciones pueden presentar una solicitud de registro de DOP/IGP. No obstante, el Reglamento al definir qué ha de entenderse por «agrupación», amplía las posibilidades de ser solicitante. Así, se entenderá por tal toda organización de productores o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio, siendo indiferente la forma jurídica adoptada para su constitución. Incluso el Reglamento permite que una persona física o jurídica pueda ser considerada como agrupación. Además, pueden formar parte de la agrupación otras partes interesadas (por ejemplo, entes públicos). El Reglamento prevé también la posibilidad de que cuando se trate de denominaciones que afecten a una zona geográfica transfronteriza, sean varias agrupaciones las que puedan presentar la solicitud.

Por otro lado, se limita a una el número de solicitudes de registro de DOP/IGP que podrá presentar cada una de las agrupaciones en relación con los concretos productos agrícolas o alimenticios que produzca u obtenga.

Cada solicitud de registro debe incluir las menciones exigidas por el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento 510/2006. Se trata básicamente de requisitos de carácter documental, ya que al nombre y a la dirección de la agrupación solicitante hay que acompañar el pliego de condiciones y un documento único donde deben figurar las principales características del producto para el que se solicita la DOP/IGP.

El documento único debe hacer mención a los siguientes aspectos: 1º) los elementos principales del pliego de condiciones (el nombre del producto; la descripción del producto –que incluirá en su caso las normas específicas aplicables a su envasado y etiquetado– y una descripción concisa de la delimitación de la zona geográfica) y 2º) la descripción del vínculo del pro-

ducto con el medio geográfico o con el origen geográfico, debiendo incluirse también los elementos específicos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican el vínculo.

Otra cuestión importante desde el punto de vista procedimental radica en determinar a qué autoridad debe dirigirse la solicitud de registro. El apartado 4 del artículo 5 concreta que las solicitudes que se refieran a una zona geográfica situada en un Estado miembro se deben dirigir a ese Estado miembro. En este punto debe recordarse que habrá que determinar en cada uno de ellos si la competencia en materia de indicaciones geográficas la puede tener asumida otro ente territorial distinto del Estado. Así, en el caso de España, las Comunidades Autónomas tienen competencia en esta materia, por lo que será ante los órganos autonómicos correspondientes ante los que habrá que presentar las solicitudes de registro. A partir de la presentación de la solicitud, habrá que seguir los trámites fijados en el procedimiento de tramitación nacional (RD 1414/2005, de 25 de noviembre o normativa autonómica aplicable).

*C) El pliego de condiciones*

El principal requisito de carácter documental que debe cumplirse para presentar la solicitud de registro de una DOP/IGP, es incluir un pliego de condiciones al que deben ajustarse (art. 4.1 RDO).

El contenido del pliego de condiciones, que tiene carácter mínimo, viene establecido en el apartado 2 del artículo 4. Los elementos que se mencionan en esta disposición, todos ellos relacionados con los productos y con la zona geográfica afectada, son los siguientes: a) el nombre del producto y la denominación elegida; b) la descripción del producto; c) la delimitación de la zona geográfica y en su caso las circunstancias relativas a las designaciones geográficas; d) los elementos probatorios de que el producto es originario de la zona geográfica; e) la descripción del método de obtención del producto y determinada información sobre su envasado cuando proceda; f) los elementos que justifiquen el vínculo del producto con la zona geográfica, según se trate de una DOP o una IGP; g) los datos del organismo o autoridad encargado de la verificación de los elementos del pliego de condiciones; h) las normas específicas que hayan dictado para el etiquetado del producto e i) los requisitos que se deban cumplir en virtud de disposiciones comunitarias o nacionales.

La exigencia de incluir en la descripción del método de obtención del producto ciertas menciones relativas a su envasado tiene su base en la juris-

prudencia del TJCE. Así, este Tribunal en dos sentencias de 20 de mayo de 2003 (caso «*Prosciutto di Parma*» y caso «*Grana Padano*») consideró que el Reglamento 2081/1992 no se oponía a que el uso de una DOP estuviera sujeto al requisito de que se realizaran en la región de producción ciertas operaciones (como las de corte en lonchas y envasado del producto), siempre que ese requisito figurara en el pliego de condiciones y éste hubiera sido objeto de publicación.

El pliego de condiciones podrá ser también objeto de modificación con un doble objetivo: 1º) adaptarse a la evolución de los conocimientos científicos y técnicos y 2º) modificar la delimitación de la zona geográfica (art. 9.1 RDO). También se prevé que la necesidad de modificación de un pliego de condiciones pueda estar basada en determinadas medidas sanitarias o fitosanitarias impuestas por las autoridades públicas (art. 9.4 RDO).

El cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones es tan importante para la protección de los intereses en juego que el artículo 12 legitima a la Comisión para solicitar la anulación de la inscripción en el Registro si dicho cumplimiento ha dejado de estar garantizado.

#### D) Fases de tramitación del registro de una DOP/IGP

##### a) Fase nacional

El procedimiento de registro de una DOP/IGP comienza en todos los casos con una fase nacional. Al Estado miembro corresponde un primer examen de la solicitud, en el que inicialmente debe comprobar su justificación y el cumplimiento de las condiciones exigidas por el Reglamento 510/2006. Formando parte de ese examen previo, el Estado miembro debe iniciar un *procedimiento nacional de oposición* (art. 5.5 RDO). A estos efectos, debe garantizarse una publicación adecuada de la solicitud (por ejemplo, en los diarios oficiales que correspondan). Esta exigencia resulta de vital importancia, ya que debe tenerse en cuenta que los conflictos que puede plantear el reconocimiento de una determinada DOP/IGP pueden surgir no sólo en el ámbito comunitario (respecto a otros países de la UE) sino en el propio territorio del país productor o transformador del producto agrícola o alimenticio de que se trate. La importancia del derecho de oposición nacional trae su causa de la ausencia de este derecho en el artículo 17 del anterior Reglamento 2081/1992 (que contemplaba la posibilidad de registrar las DOP/IGP mediante un procedimiento abreviado). Estas circunstancias generaron importantes conflictos (SSTJCE de 16 de marzo de 1999 y de 25 de octubre de

2005, caso «*Feta*» y STJCE de 26 de octubre de 2000, caso «*Altenburger Zeiggenhase*»). También la STJCE de 6 de diciembre de 2001 declara la validez del Reglamento por el que se procedió al registro de la denominación «*Spreewälder Gurken*» al concluir que el procedimiento simplificado podría ser aplicado aunque se hubieran formulado oposiciones a nivel nacional respecto al registro de la denominación controvertida.

El Estado miembro debe también establecer el plazo durante el que cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio pueda declarar su oposición a la solicitud. Esta referencia al establecimiento o residencia en el territorio del Estado miembro de que se trate deja sin lugar a dudas que se trata de un procedimiento de oposición nacional, del que no podrán servirse personas físicas o jurídicas establecidas o residentes en otro Estado miembro. Estos deben posponer su derecho a oponerse hasta que se inicie la fase comunitaria de reconocimiento de la DOP/IGP solicitada.

Corresponderá al propio Estado miembro examinar si las oposiciones presentadas deben o no admitirse, teniendo en cuenta los mismos criterios fijados para el examen de las solicitudes de oposición en la fase comunitaria (art. 7.3 RDO).

Si la valoración es positiva, tras el examen de la solicitud por el Estado miembro, se debe adoptar una decisión favorable y remitir a la Comisión los documentos exigidos para que adopte una decisión definitiva (art. 5.5, párrafo 3º RDO). Si la valoración es negativa, desestimará la solicitud. En el caso de que la decisión sea favorable, el Estado miembro debe adoptar ciertas garantías, como la de su publicación, para permitir que cualquier persona física o jurídica que tenga un interés legítimo disponga de vías de recurso.

También el Estado miembro debe garantizar la publicación de la versión del pliego de condiciones en la que haya basado su decisión favorable, por la necesidad de que los terceros interesados puedan conocer realmente los elementos que han justificado la concesión de la DOP/IGP y éstos puedan ser oponibles (SSTJCE de 20 de mayo de 2003, caso «*Prosciutto di Parma*» y caso «*Grana Padano*»). La necesidad de que este documento (que debe acompañarse con la solicitud de la denominación) sea accesible es tal, que el propio Reglamento exige, también como garantía, que el Estado miembro se asegure de que se puede acceder al pliego de condiciones por medios electrónicos.

En consonancia con el sistema marcario, y como novedad dentro de este sistema, el Reglamento 510/2006 autoriza a los Estados miembros a exigir el pago de una tasa administrativa para cubrir los gastos que genere la tramitación de los expedientes, en especial los que se derivan del examen de la solicitud de registro, de las declaraciones de oposición, de las solicitudes de modificación y de las peticiones de anulación (art. 18 RDo).

El apartado 6 del artículo 5 del Reglamento 510/2006 reconoce la posibilidad de que los Estados miembros otorguen lo que se puede calificar como *protección nacional transitoria*. Esta protección tiene dos caracteres fundamentales: 1º) tiene un ámbito territorial limitado, pues sólo es válida a escala nacional y 2º) tiene una validez también limitada, puesto que da comienzo a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Comisión y cesa a partir de la fecha en la que se adopte una decisión sobre la inscripción en el registro comunitario (art. 5.6, párrafo 3º, RDo).

Dado que en el procedimiento de concesión de una DOP/IGP cabe plantearse que la decisión de la Comisión sea la de no acceder al registro de la denominación, el Reglamento prevé que si finalmente la denominación no llega a registrarse, las consecuencias de la protección nacional transitoria serán sólo responsabilidad del Estado miembro de que se trate. Esta circunstancia podría plantear importantes inconvenientes que hacen que la protección nacional transitoria sea objeto de crítica por parte de la doctrina.

También el apartado 6 del artículo 5 contempla la posibilidad de que los Estados miembros puedan conceder a escala nacional y de forma transitoria un *período de adaptación*. Este período, según establece el apartado 2 del artículo 5 sólo podrá concederse si las empresas interesadas han comercializado legalmente los productos de que se trate utilizando de forma continua las denominaciones correspondientes durante al menos los cinco años anteriores y así lo haya manifestado durante el procedimiento nacional de oposición. Este período de adaptación parece concederse para que la DOP/IGP solicitada (que cuenta con una oposición) se pueda afianzar en el mercado.

Todas las novedades que se han introducido respecto a la solicitud de una DOP/IGP y a su protección nacional en el Reglamento 510/2006, deben ser incorporadas por los Estados miembros para su cumplimiento como máximo el 31 de marzo de 2007 (es decir, en el plazo de un año desde su publicación en el DOCE).

#### b) Fase comunitaria

La fase comunitaria de reconocimiento de la DOP/IGP se inicia, para el caso de que el Estado miembro adopte una decisión favorable, con la remisión a la Comisión de ciertos datos y documentos: 1º) los datos que identifican a la agrupación solicitante; 2º) el documento único en el que deben figurar los elementos principales del pliego de condiciones y la descripción del vínculo del producto con el medio geográfico; 3º) una declaración del Estado miembro en la que se indique que la solicitud presentada cumple los requisitos exigidos y 4º) la identificación de que el pliego de condiciones ha sido publicado según lo establecido por el Reglamento.

Teniendo en cuenta que las solicitudes de registro de una DOP/IGP pueden referirse a zonas geográficas que no pertenezcan a un Estado miembro, sino a un tercer país, se exige que las solicitudes que se presenten incluyan además los elementos que prueben que la denominación de que se trata está protegida en su país de origen. Esta solicitud podrá remitirse a la Comisión directamente por la agrupación solicitante o a través de las autoridades de ese país.

Como requisito formal que debe tenerse en cuenta en la solicitud de una DOP/IGP, el apartado 10 del artículo 5 exige que los documentos que se remitan a la Comisión estén redactados en una de las lenguas oficiales de las instituciones de la UE o que se acompañen de una traducción a las mismas.

Según el apartado 1 del artículo 6 del Reglamento 510/2006, la Comisión debe proceder a examinar, en un plazo no superior a 12 meses, las solicitudes que reciba, para comprobar que están justificadas y cumplen las condiciones y requisitos exigidos por esta norma. Todas las solicitudes remitidas deben ser objeto de publicación con una periodicidad mensual. Tras este examen, la Comisión denegará la solicitud o procederá a publicar en el DOCE el documento único que se presenta con la solicitud y la referencia a la publicación del pliego de condiciones (art. 5 RDo).

A partir de la fecha de publicación en el DOCE empezará a contar el plazo de 6 meses durante el cual tanto los Estados miembros como los países terceros y las personas físicas o jurídicas que ostenten un interés legítimo que residan o estén establecidas en ellos, pueden oponerse al registro propuesto. Formalmente, el oponente debe presentar una declaración motivada en la que justifique su derecho. Sólo si no se presenta ninguna declaración de

oposición, se procederá al registro de la denominación solicitada, que se publicará en el DOCE (art. 7.4 RDO).

Las causas que permiten oponerse al registro de una determinada DOP/IGP vienen establecidas también en el RDO. Deben ser examinadas por la Comisión y son las siguientes: 1ª) que la denominación propuesta no cumple los requisitos establecidos en el artículo 2 (tipos de indicaciones protegidas); 2ª) que el registro de la denominación propuesta es contrario a los requisitos de protección establecidos en el artículo 3 relacionados con la posibilidad de llevar a error al público sobre el origen o la verdadera identidad del producto; 3ª) que se ponga en peligro la existencia de una denominación homónima, de una marca registrada o la existencia de productos que se hayan estado comercializando legalmente durante 5 años antes de la fecha de publicación de la solicitud en el DOCE y 4ª) que se aporten elementos que sirvan para determinar el carácter genérico de la denominación solicitada.

Si la Comisión determina que la declaración de oposición presentada es admisible, se procederá a invitar a las partes a llegar a un acuerdo en un plazo que también será de 6 meses. Si este plazo finaliza sin acuerdo, la Comisión resolverá la oposición planteada teniendo en cuenta los usos leal y tradicionalmente practicados y los riesgos reales de confusión. La decisión será también objeto de publicación en el DOCE (art. 7.5 RDO).

#### 5. Los organismos de control

Uno de los pilares básicos del régimen jurídico de las indicaciones geográficas es la existencia de organismos de control que puedan verificar que se cumplen las indicaciones que figuran en el pliego de condiciones (art. 11 RDO). El artículo 10 del Reglamento 510/2006 obliga a los Estados miembros a designar los organismos de control que van a llevar a cabo esta actividad y que pueden tener tanto carácter privado como carácter público. En cualquier caso, deben ofrecer garantías de objetividad e imparcialidad así como disponer de personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar su función (art. 11.4 RDO).

#### 6. La protección de las DOP/IGP registradas

##### A) El derecho de exclusividad sobre las DOP/IGP

La peculiaridad que presentan las DOP/IGP como modalidad de propiedad industrial es fundamentalmente la de tratarse de un *signo distintivo de*

*carácter colectivo*. Esto significa que una vez que la DOP/IGP ha sido registrada, cualquier agente económico que comercialice productos agrícolas o alimenticios que se ajusten a los criterios aprobados para el registro de la denominación (y que se incluyan en el pliego de condiciones) podrá utilizar estos signos (art. 8.1 RDO).

Dado que el sistema de registro previsto en el Reglamento 510/2006 es de carácter abierto, las indicaciones y los símbolos relativos a las DOP/IGP podrán figurar también en el etiquetado de los productos agrícolas o alimenticios de los Estados miembros o de terceros países que hayan obtenido el registro de las mismas con arreglo a las prescripciones del Reglamento (art. 8, aps. 2 y 3, RDO).

El régimen de protección de la DOP/IGP se estructura en torno a la aprobación de varias medidas. La primera, se podría calificar como *ius prohibendi*. Y la segunda, pretendería reconocer a las DOP/IGP un privilegio especial que es la prohibición de que las DOP/IGP protegidas puedan pasar a ser genéricas (art. 13.2 RDO).

##### B) Reconocimiento del ius prohibendi

Según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento 510/2006, las DOP/IGP que se encuentren registradas, estarán protegidas frente a varias prácticas en el mercado:

1ª) El uso comercial (directo o indirecto) de una denominación registrada para *productos no amparados por el registro*. En este caso deben darse dos circunstancias: a) que se trate de productos comparables a los productos registrados bajo la DOP/IGP (es decir, que se trate de productos de la misma naturaleza o especie) o b) que al usar la DOP/IGP se aprovechen de la reputación de la denominación protegida (no siendo necesario, en este caso, que se trate de productos comparables). Deben exceptuarse de esta regla los nombres comunes de los productos agrícolas o alimenticios. Así, por ejemplo, en el caso de las DOP/IGP españolas «*Carne de Ávila*», «*Jamón de Huelva*», «*Queso Manchego*», «*Chufa de Valencia*» y «*Turrón de Alicante*» no se puede prohibir que los nombres genéricos de productos agrícolas o alimenticios (carne, jamón, queso, chufa o turrón) se sigan utilizando para identificar estos productos. O lo que es lo mismo, estos nombres genéricos no pueden ser objeto de reivindicación, aunque formen parte de la DOP/IGP registrada. Por esta razón, en estos casos, la utilización del nombre genérico para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes no se considerará con-

traría al derecho de exclusiva que se ha otorgado a la DOP/IGP, actuando como un límite al *ius prohibendi* (art. 13.1 RDO).

2ª) La usurpación, imitación o evocación de la DOP/IGP, para lo que resulta indiferente que se indique el origen verdadero del producto y que la denominación esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o expresiones similares. Así, por ejemplo, el TJCE ha estimado que existe evocación entre la marca «Cambozola» y la DOP «Gorgonzola» (STJCE de 4 de marzo de 1999).

3ª) El uso de indicaciones falsas o falaces en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, ya se incluya en el envase, en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate. También están protegidas las DOP/IGP frente al uso de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea sobre su origen.

4ª) La realización de otras prácticas que puedan llevar a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Actúa como un límite temporal al *ius prohibendi* la posibilidad de fijar un período transitorio en el que se puedan seguir utilizando las denominaciones si se cumplen los requisitos exigidos (art. 13.3).

#### C) La prohibición de que las DOP/IGP pasen a ser genéricas

Se trata de uno de los principios básicos de protección de las indicaciones geográficas. La base de esta medida está en protegerla frente a la posibilidad de que el transcurso del tiempo convierta estas denominaciones en términos comunes. Aunque esta regla debería constituir una garantía de que no se solicitará la anulación de la DOP/IGP registrada, nada parece impedir que puedan ser impugnados ante el TJCE los Reglamentos por los que se aprueban las denominaciones (ver apartado A del epígrafe III.3, sobre el debatido carácter genérico del término «Feta»).

#### D) La autorización de la coexistencia de una denominación registrada y de una denominación no registrada. Reglas aplicables

El nuevo Reglamento 510/2006 permite que la Comisión pueda autorizar la coexistencia de una denominación registrada y de una denominación no registrada que designe un lugar de un Estado miembro o de un tercer país y que sea idéntico a la denominación registrada. Es necesario, para que la Comisión pueda declarar esta coexistencia, que se cumplan todas las condi-

ciones que se indican en el apartado 4 del artículo 13. Al margen de un requisito de carácter formal («que el problema planteado por la denominación idéntica se haya señalado antes del registro de la denominación»), se imponen dos reglas que tienen que ver directamente con el uso de la denominación no registrada. Así, de una parte, la denominación idéntica no registrada se ha tenido que utilizar legalmente durante al menos los 25 años anteriores al 24 de julio de 1993, basándose en usos leales y reiterados. Y de otra parte, se ha de demostrar que ese uso de la denominación idéntica no registrada no ha tenido por objeto aprovecharse en ningún momento de la reputación de la denominación registrada y que no ha inducido ni puede inducir al consumidor a error en cuanto al verdadero origen del producto.

Esta coexistencia tiene un límite temporal que el Reglamento ha fijado en un período de 15 años, transcurrido el cual la denominación idéntica no registrada ya no se podrá seguir utilizando. En caso contrario, entrarían ya en juego las reglas de protección establecidas en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento.

Para evitar que se pueda originar confusión con el uso de dos denominaciones idénticas, se contempla también en el Reglamento una nueva medida protectora, que consiste en exigir que para proceder a la autorización de la coexistencia, en la etiqueta del producto aparezca indicado de forma clara y visible el país de origen.

Así, por ejemplo, el Reglamento (CE) núm. 1842/2004 de la Comisión de 22 de octubre de 2004, autoriza la coexistencia de la denominación «Münster o Münster Gèromé», registrada como DOP en virtud del Reglamento 2081/1992 por Francia con la denominación no registrada «Münster Käse» por un período de 15 años. Y se obliga además a que el país de origen, en este caso Alemania, aparezca de forma clara y visible en la etiqueta de este producto. En definitiva, teniendo en cuenta lo previsto en el Reglamento 510/2006, cabe concluir que es posible la convivencia en el tráfico económico de marcas e indicaciones geográficas enfrentadas cuando se cumplan determinados requisitos.

#### E) Los conflictos entre las DOP/IGP y las marcas

Los conflictos entre DOP/IGP y marcas se resuelven en el Reglamento 510/2006 teniendo en cuenta un aspecto formal, cual es la fecha de presentación de las solicitudes de registro. Se distinguen dos situaciones.

En primer lugar, el registro de una DOP/IGP conforme a este Reglamento puede tener efectos respecto a las nuevas solicitudes de marca que se

presenten después de la fecha de presentación de la solicitud de registro a la Comisión. Así, podrán ser denegadas si están relacionadas con algunas de las situaciones que integran su derecho de exclusiva (art. 13 RDO) y siempre que se refieran a la misma clase de productos.

En segundo lugar, respecto a las marcas que hayan sido solicitadas antes que la DOP/IGP o en cualquier caso, antes del 1 de enero de 1996, el Reglamento opta por permitir la coexistencia entre marcas (solicitadas, registradas o adquiridas de buena fe) y las DOP/IGP. Se exige como requisito en este caso que las marcas no incurran en las causas de nulidad o caducidad previstas en el *Derecho comunitario de marcas* (DM y RMC).

Los tribunales españoles han resuelto algunos conflictos entre DOP/IGP y marcas. Así, por ejemplo, la SAP de La Coruña, de 13 de mayo de 2002 (caso «IGP *Tenera Callega*» v. marca «*Terga, Tenera de Galicia*»), declara la nulidad de la marca a pesar de haberse registrado con anterioridad a la IGP por no haberse realizado su registro de buena fe. También las DOP/IGP pueden generar conflicto con las denominaciones sociales (SAP de Huelva, de 20 de febrero de 2006, caso «DOP *Jamón de Huelva*» v. «*Origen Jabugo, SL*»). En nuestro ordenamiento existe una medida protectora respecto a las denominaciones sociales, al permitir el RRM que se incluyan en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central las denominaciones de origen (art. 397 RRM).

#### IV. LA PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL DERECHO COMUNITARIO DE MARCAS

La Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, contiene disposiciones que regulan la relación entre indicaciones geográficas y marcas. Así, entre las causas de denegación o de nulidad previstas en el artículo 3, se incluye la prohibición de registrar aquellas marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de un producto [letra c)] y aquellas que puedan inducir al público a error por ejemplo, respecto al origen geográfico del producto [letra g)]. Estas prohibiciones se reproducen también en el Reglamento (CE) número 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (art. 7 RMC). Hay que tener en cuenta que se prevé también en ambos textos comunitarios que esta prohibición no sea de aplicación si la marca hubiese adquirido carácter distintivo debido al uso que se hubiese hecho de la misma (art. 3.3 DDM y art. 7.3 RMC).

Según el TPI, el artículo 7.1, letra c) del RMC persigue un objetivo de interés general. De una parte, respecto a los nombres geográficos, existe un interés en preservar su disponibilidad, debido a su capacidad para revelar la calidad y demás propiedades de las categorías de productos o servicios consideradas. Y de otra, se reconoce su poder para influir en las preferencias de los consumidores, por ejemplo, vinculando los productos a un lugar que puede inspirar sentimientos positivos. En esta resolución se reconoce por el TPI que la terminación de una palabra en «burg» (castillo) no implica que sea una denominación geográfica y que aunque el público conozca la ciudad de Cloppenburg, de ello no resulta que el signo pueda servir en el comercio como indicación geográfica. Por tanto, al no existir un vínculo entre el lugar geográfico y los «servicios de comercio al por menor» para los que fue solicitada la marca y dada la poco probable posibilidad de que esta indicación pueda servir para designar en el futuro la procedencia geográfica de estos servicios, se considera que esta marca puede ser registrada (STPI de 25 de octubre de 2005, caso «*Cloppenburg*»). En cambio, en otras resoluciones se ha estimado que no era posible el registro de la marca, por tratarse de una indicación de procedencia geográfica referida a una región conocida por la producción de los productos para los que se solicitaba la marca—productos lácteos— (STPI de 15 de octubre de 2003, caso «*Oldenburg*»).

La aplicación de la prohibición de registro incluida en la letra c) del apartado 1 del artículo 3 DM y del art. 7.1 RMC, podrá no resultar aplicable cuando se trate de marcas de carácter colectivo (art. 15 DM y art. 64.2 RMC). En ambos textos se reconoce expresamente que una marca de estas características no permitirá que su titular pueda prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones y, en particular, la marca no podrá ser opuesta a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica.

El RMC incluye además otra prohibición de registro que afecta de forma más concreta a las DOP/IGP. La nueva letra k) del apartado 1 del artículo 7 prohíbe que se registren aquellas marcas que incluyan o que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada, de conformidad con el Reglamento 2081/1992 (actual R. 510/2006), requisito que ha sido incluido en virtud del Reglamento (CE) núm. 422/2004, del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el RMC.

#### BIBLIOGRAFÍA

BERKOVITZ, RODRIGUEZ-CANO, A.: *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, ed. Aranzadi, Pamplona, 2002.



## NOTAS

- BOTANA AGRA, M.: «Las denominaciones de origen», en *Tratado de Derecho Mercantil* (Dir. por M. OLVENCIA, FERNÁNDEZ NOVOA, C. y JIMÉNEZ DE PARGA, R. y Coord. por G. JIMÉNEZ SÁNCHEZ), t. XX, vol. 2º, Marcial Pons, Madrid, 2001.
- CORTÉS MARTÍN, J. M.: *Protección de las indicaciones geográficas en el mercado internacional e intracomunitario*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 2003.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C.: *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970.
- GÓMEZ LOZANO, M<sup>º</sup> M.: *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, ed. Thomson-Aranzadi, 2004.
- GONZÁLEZ BOTIJA, F.: *El régimen jurídico de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas*, Atelier, Barcelona, 2003.
- JIMÉNEZ BLANCO, P.: *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996.
- LOPEZ BENTEZ, M.: *Las denominaciones de origen*, Cedecs, Barcelona, 1996.
- *Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*, Thomson-Cívitas, Madrid, 2004.
- MARONÓ GARGALLO, M<sup>º</sup> M.: *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002.
- SERRANO-SUÑER HOYOS, G. y GONZÁLEZ BOTIJA, F.: *Comentarios a la Ley de la Viña y del Vino. Ley 24/2003, de 10 de junio*, Thomson-Cívitas, Madrid, 2004.

