
EL USO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS EN EL MERCADO: SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS.

JESÚS ÁNGEL LÓPEZ GÓMEZ

*Letrado de la Xunta de Galicia
Letrado de la Oficina de Patentes y Marcas (exc.)*

In memoriam de mi admirado y querido maestro, el Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. EL USO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS EN EL MERCADO. III. NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS. IV. SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS: PERSPECTIVA GENERAL. V. UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLICTO ENTRE UNA MARCA SOLICITADA Y UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA. VI. LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.

RESUMEN: en el presente trabajo se pretende una aproximación a una compleja realidad: la conflictiva convivencia en el mercado de denominaciones o signos geográficos para diferenciar los productos por su origen empresarial, a título de marca, y por su origen geográfico, a título de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida.

La regulación comunitaria de las DOP/IGP, uniforme para todos los países miembros de la Unión Europea, se muestra como una alternativa eficaz en un mercado global en el que países de relevante proyección económica internacional no apuestan por una protección rigurosa de las DOP/IGP.

Abordamos el estudio de un caso específico de conflicto entre marcas y DOP/IGP: la marca que pretende registrarse con posterioridad al reconocimiento administrativo de una DOP/IGP.

También formulamos algunas consideraciones sobre las medidas legislativas y administrativas tomadas por la Xunta de Galicia respecto de la protección de nuestras indicaciones geográficas.

PALABRAS CLAVE: derecho de la propiedad industrial, signos distintivos, marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas, denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios.

I.- INTRODUCCIÓN.

Las indicaciones geográficas de los productos constituyen un elemento muy valioso tanto para los consumidores, en la medida en que les facilitan una información muy relevante para adoptar sus decisiones de compra, como para los empresarios de la región o localidad designada con esa indicación geográfica, ya que dota a sus productos de un valor añadido en relación con otros productos que compiten en el mismo sector del mercado pero que carecen de esa concreta vinculación geográfica que aprecian los consumidores como algo asociado a las especiales características o calidades del producto así designado.

Desde esta perspectiva, debemos subrayar que el derecho a utilizar una indicación geográfica corresponde, con carácter general, a todos los productores o empresarios de la región o localidad referida, aunque la utilización por un empresario del nombre que constituye la denominación de origen protegida o la indicación geográfica protegida queda condicionada a que sus productos cumplan las prescripciones establecidas por el pliego de condiciones de la DOP/IGP¹³. Así las cosas, el valor añadido que puede generar una indicación geográfica beneficia al colectivo de empresarios o productores, por lo que es indudable que, bajo las condiciones adecuadas, la utilización de indicaciones geográficas para productos agrícolas y alimentarios contribuye al desarrollo de las zonas rurales.

A este respecto, la utilización de una indicación geográfica aporta un sobreprecio a los productos, contribuye a la creación de empleo en la región y, en último término, ayuda a fijar población en el rural. Por otra parte, los productos con indicación geográfica

¹³Debemos hacer aquí una puntualización terminológica. Aunque existan diferencias conceptuales entre las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, no obstante, el régimen jurídico aplicable en el ámbito comunitario (que es lo que estudiaremos fundamentalmente en este trabajo) es el mismo, por lo que a partir de ahora utilizaremos el término de indicación geográfica como omnicompreensivo de ambos supuestos y, en abreviatura, IG. Únicamente utilizaremos las abreviaturas IGP o DOP cuando nos refiramos a una concreta de ellas, por ejemplo la DOP "Ribeiro" o la IGP "Pan de Cea".

protegida aportan otros beneficios secundarios asociados a la gastronomía de la región o localidad, y con relevantes implicaciones en el sector turístico¹⁴. No debe olvidarse que pueden aportar valor a una región, no sólo en cuanto al empleo y mayores ingresos, sino también por la promoción de la región como un todo, pueden contribuir de manera relevante a la *imagen de marca* de la región.

Pues bien, uno de los principales problemas con que se puede encontrar la efectiva protección de una indicación geográfica estriba en la posibilidad de que en la realidad del mercado los empresarios utilicen marcas para distinguir productos no amparados por la IG y en las cuales figuren denominaciones o signos geográficos que, por su identidad, semejanza o poder evocativo, se vinculen al nombre que constituye la indicación geográfica, lo que determinará que los consumidores tomen erróneamente sus decisiones de compra, con grave perjuicio de los empresarios legitimados para el uso de la indicación geográfica y para los propios consumidores.¹⁵

El objeto de este trabajo es ofrecer algunos perfiles de la compleja problemática que se refleja en los conflictos entre marcas e indicaciones geográficas de productos. En este sentido, después de la breve introducción de los párrafos anteriores, estructuramos este estudio en los puntos que indicamos en el sumario.¹⁶

¹⁴Esta recíproca influencia entre las diversas actividades económicas asociadas al territorio de una indicación geográfica pueden apreciarse, por ejemplo, en la DOP "Ribeira Sacra", reconocida desde 1997. En relación con esta DOP basta con consultar el buscador de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para comprobar que el nombre de Ribeira Sacra aparece como elemento denominativo en la composición de marcas registradas para servicios de ocio o deportivos, y otros relacionados con el sector turístico. Se trata de una denominación más bien histórica que geográfica, con una indudable fuerza sugestiva ("selling power") pero nacida de una casualidad: un error de interpretación de un texto medieval, pues en realidad parece ser que la expresión "Rovoyra Sacra" utilizada en un documento de 1124 alude a un "Roble Sagrado" y no a una "Ribeira Sacra". En todo caso, hay que subrayar su valor evocativo, pues su carácter histórico no hace más que acentuar el peso del tiempo, las tradiciones, lo que es propio de la esencia misma de una indicación geográfica. No hay más que leer los pliegos de condiciones de las IG para comprobar, en la descripción de los precedentes, la importancia del aspecto histórico en el reconocimiento de una indicación geográfica.

¹⁵Con independencia de estas relaciones conflictivas entre indicación geográfica y marcas, lo cierto es que constituye una práctica generalizada que el consejo regulador de una indicación geográfica registre como marca el nombre de la indicación geográfica y también un logotipo, que suele convertirse en un signo con una relevante fuerza distintiva para los productos amparados.

¹⁶Entre las obras que tratan de una manera general la materia que es objeto de este trabajo hay que citar a las siguientes: FERNÁNDEZ-NÓVOA, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970; BOTANA AGRA, *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001, y MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

II.- EL USO DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUCTOS EN EL MERCADO.

En el tráfico económico es muy habitual el empleo de nombres geográficos para diferenciar productos o servicios. Así las cosas, la utilización de un nombre geográfico por un empresario para distinguir sus productos en el mercado puede realizarse a título de marca o como una indicación de procedencia geográfica de sus productos. A través de una marca se indica el origen empresarial de un producto, mientras que cuando se emplea en la etiqueta de un producto una indicación de procedencia geográfica está aludiéndose al origen de ese producto en un determinado espacio geográfico designado a través de ese nombre (un país, región o localidad).¹⁷

En relación con las indicaciones sobre el origen geográfico de los productos hay que distinguir entre las indicaciones de procedencia en sentido estricto, que se limitan a informar sobre el origen geográfico de un producto (por ejemplo, la expresión de "made in Portugal" incorporada a un producto elaborado en Portugal), y las indicaciones geográficas, que aportan una información complementaria a los consumidores. En efecto, las IG no se limitan a indicar el origen geográfico sino que indican también la presencia de determinadas calidades o propiedades singulares en los productos, debidas principal o sustancialmente a los factores naturales y/o humanos existentes en el espacio geográfico designado por esa indicación geográfica. Las indicaciones de procedencia son nombres o signos geográficos que pueden ser utilizados por los empresarios radicados en el territorio

¹⁷A este respecto, aunque se configuren como marcas, la marca colectiva y la marca de garantía presentan, sin embargo, unos perfiles más próximos a las indicaciones geográficas que los que corresponden a las marcas individuales. La marca colectiva indica el origen empresarial de los productos o servicios de las empresas que se integran en la entidad titular de la marca (asociaciones de productores o fabricantes) para diferenciar estos productos de los procedentes de empresas ajenas a la entidad. Puede consistir en signos o indicaciones de la procedencia geográfica de los productos. La marca de garantía, por su parte, permite certificar que los productos o servicios de determinadas empresas autorizadas y controladas por el titular de la marca de garantía presentan todos ellos, con independencia de su origen empresarial, unas características comunes y uniformes, en especial, en lo que se refiere a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración. Puede ser utilizada por todo aquel a quien el titular de la marca de garantía le certifique que sus productos cumplen con esas condiciones, y puede estar constituida por una denominación o signo geográfico. La marca de garantía o de certificación constituida de esta manera es la figura que más se puede aproximar a las indicaciones geográficas y, de hecho, en los países anglosajones las IG suelen protegerse bajo esta modalidad. En Galicia hay que citar el distintivo de "Galicia Calidade" como marca de garantía, aplicable a una gama indefinida de productos o servicios y cuya titularidad corresponde a una sociedad mercantil del sector público autonómico. También puede citarse la marca de garantía "Galega 100 %", cuyo titular es la Asociación Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de la Leche, para las empresas que elaboren leche y productos lácteos y que deseen garantizar a los consumidores que la materia prima dedicada a la elaboración de leche y productos lácteos procede exclusivamente de explotaciones inscritas en el Registro de Explotaciones Lecheras de Calidad Diferenciada.

designado y para cualquier producto originario de ese territorio y, no obstante, las indicaciones geográficas sólo podrán ser utilizadas por los empresarios del territorio designado que produzcan, elaboren o comercialicen los concretos productos amparados, y que se definen por características o calidades singulares. Otra diferencia importante entre las indicaciones de procedencia y las indicaciones geográficas es que aquellas pueden estar constituidas por una denominación geográfica o por un signo no denominativo (dibujo, imagen, símbolo) que sirva para individualizar un determinado espacio geográfico, mientras que las IG están formadas necesariamente por un nombre geográfico.¹⁸

En la realidad del mercado es muy frecuente que los empresarios elijan como distintivo de marca un nombre o signo geográfico cuya retención por el consumidor es relativamente sencilla en comparación con las denominaciones caprichosas o de fantasía, por lo que requieren un menor esfuerzo publicitario. En todo caso, la razón principal de esta elección estriba en que el público de los consumidores destinatario de los productos puede asociar ese nombre o signo con una mejor calidad de los productos.¹⁹ En la mayoría de los casos el uso de un nombre o signo geográfico como marca para diferenciar productos en el mercado va a interpretarse por el público de los consumidores como una referencia al origen geográfico de los productos²⁰.

18No obstante, el nombre de una indicación geográfica puede no tener carácter geográfico, aunque sirva para delimitar un determinado territorio de elaboración o fabricación de los productos diferenciados por esa indicación geográfica. Es el caso, por ejemplo, de las denominaciones "Queso Tetilla" o "Cava", o la de "Vinho Verde". En algunos casos, como la DOP "Ribeira Sacra", no se trata de un nombre geográfico en sentido estricto, o bien tiene unos entornos que exceden del sentido geográfico originario, como es el caso de la DOP "Rías Baixas".

19No siempre la elección como marca de un signo o nombre geográfico pretende denotar un determinado origen geográfico del producto. En ocasiones se trata de un signo absolutamente arbitrario, por ejemplo un nombre geográfico, como es el de Ibiza o Málaga, para un determinado modelo de automóvil. En otras ocasiones se trataría de un nombre evocativo o alusivo a una característica principal del producto, como sería el caso de la marca Alaska para helados, aunque nadie lo interprete como una alusión al origen geográfico del producto. El problema se manifiesta cuando ese signo o denominación geográfica que se elige como marca no tiene un carácter arbitrario, como en los dos casos anteriores, sino que, en relación con los productos que distingue, denota un determinado origen geográfico.

20No todo nombre geográfico por el mero hecho de que figure en un diccionario o en un atlas geográfico tiene el mismo efecto obstativo sobre el registro de una marca, pues en otro caso se haría prácticamente imposible registrar cualquier denominación como marca ya que lo normal sería que coincidiera con algún topónimo español o extranjero. En efecto, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, así como en la praxis de las oficinas nacional y comunitaria de marcas, constituye una tesis consolidada que para que un nombre geográfico tenga esta virtualidad obstativa es necesario que el nombre geográfico lo asocie a ese producto el público de los consumidores a que va destinado. En consecuencia, un nombre geográfico de un lugar desconocido no implicaría esta vinculación de origen. Se exige, por tanto, que el público destinatario lo

Así las cosas, la normativa sobre marcas establece diversas cautelas que dificultan el registro como marca de un nombre o signo geográfico. En efecto, en el artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, y bajo la rúbrica de "Prohibiciones absolutas" se indica expresamente: "*1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: ... c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio; ... g) Los que puedan inducir el público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.*"

En esta norma se recogen dos supuestos *obstativos* al registro como marca de un nombre o signo geográfico, bien sea por su carácter descriptivo (letra c) o bien por su carácter engañoso (letra g). En el primer supuesto estaríamos ante el caso de que un nombre o signo que describe el origen geográfico de un producto debe ser de uso común para todo el colectivo de empresarios del territorio descrito; -se atiende aquí, por lo tanto, de manera primordial, a la defensa del círculo de los empresarios interesados. En el segundo caso se trataría de impedir el registro de marcas engañosas o "deceptivas", por lo que cobra aquí singular relevancia el interés del público de los consumidores a no sufrir error o engaño sobre el origen geográfico de los productos²¹.

entienda como un nombre geográfico y que presente actualmente un vínculo con esos productos, o bien es razonable que ese vínculo pueda establecerse en el futuro. Por ejemplo, el topónimo de "Malpica" puede vincularse sin duda a conservas de pescado, incluso es razonable que se pueda vincular también a productos lácteos, pero no sería razonable vincularlo como procedencia u origen geográfico de juguetes. Este criterio se aplica tanto a nombres nacionales como extranjeros (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca*, Actas de Derecho Industrial, 1975, pp. 347-368).

Por otra parte, y se trata de un tema especialmente relevante en materia de indicaciones de procedencia y geográficas, puede ocurrir que un nombre que, inicialmente, tiene un significado geográfico, no obstante llegue a convertirse en una denominación genérica o descriptiva para determinado tipo de productos, perdiendo para el público de los consumidores esa inicial conexión con el lugar de procedencia. Así ocurre, por ejemplo, con la denominación "agua de colonia" para perfumes, o las denominaciones Emmental, Cheddar o Gouda, para quesos. En estos casos, puede utilizarse esa denominación por cualquier empresario o productor para ese tipo de perfume o de quesos, con independencia del lugar en que se produzcan.

²¹Por ejemplo, una empresa chacinera de O Carballiño no podría registrar como marca para sus embutidos un distintivo compuesto exclusivamente por el nombre de este ayuntamiento de Ourense, pero sí podría incluir este nombre geográfico en su marca, junto con otros elementos denominativos y/o gráficos, de manera que el conjunto de la marca tenga fuerza distintiva para indicar el origen empresarial de sus productos. En definitiva, nunca podría reivindicar en exclusiva el uso del nombre geográfico, por lo que esa

Pero, además de lo previsto en los subapartados de las letras c) y g) del artículo 5.1 de la Ley 17/2001, de marcas, existe un obstáculo más al registro como marca de un nombre o signo geográfico, de carácter aún más riguroso que el expuesto anteriormente. Estamos hablando de lo que constituye el tema principal de este trabajo: el efecto obstativo derivado de la existencia de una denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida para el registro como marca de un distintivo que consista, contenga o evoque el nombre que constituye la DOP/IGP²².

III.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE LOS RÉGIMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS.

parte de su marca quedaría de libre uso para otros productores de embutidos de ese ayuntamiento. Por otra parte, a un empresario de Vilalba, o de cualquier otro lugar que no sea O Carballiño, le estaría vetado el empleo como marca de este nombre geográfico, aisladamente o junto con otros elementos marcarios, porque se provocaría un error o engaño sobre el origen geográfico del producto.

22En el artículo 5 de la vigente Ley 17/2001, de marcas, no aparece una prohibición absoluta, en términos generales, referida a las indicaciones geográficas, pero debemos subrayar que los reglamentos comunitarios relativos a las indicaciones geográficas, a los cuales nos referiremos seguidamente, son de aplicación directa en España, y la Oficina Española de Patentes y Marcas contempla las IG como un supuesto más de prohibición absoluta y, por lo tanto, aplicable *ex officio* (véase la Guía de examen de prohibiciones de registro en la página web de la OEPM).

En relación con los vinos y bebidas espirituosas es cierto, no obstante, que se prevé en el artículo 5.1. letra h) de la LM una prohibición absoluta de registro en los siguientes términos: *"No podrán registrarse como marca los signos siguientes: ... h) Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando 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."* Esta norma, a nuestro modo de ver, resulta menos tuitiva con las IG que la norma comunitaria correspondiente, en la medida en que la expresión *"contengan o consistan"* de forma difícil puede considerarse como comprensiva de los supuestos de evocación del nombre de una indicación geográfica, y entendemos que el legítimamente interesado en la defensa de una indicación geográfica de vinos o bebidas espirituosas podría invocar como motivo de denegación de una marca la norma comunitaria por ser de aplicación directa, y resultar más favorable a la protección de la indicación geográfica.

En todo caso, con la reciente Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deberá incluirse en la ley española de marcas una prohibición de carácter general para las indicaciones geográficas. En el artículo 4.1. letra i) se establece expresamente como una prohibición absoluta lo siguiente: *"las marcas excluidas de registro en virtud del derecho de la Unión, o del derecho nacional del Estado miembro de que se trate, o de los acuerdos internacionales de que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas"*, por lo que en un futuro próximo esta debería ser la única norma de referencia para el tema que nos ocupa y, además, nos parece una solución muy acertada en cuanto que por su remisión genérica a la normativa vigente en materia de protección de indicación geográfica tiene vocación de permanencia. Por lo demás, hay que subrayar que la referencia a los derechos nacionales remite a los supuestos de indicaciones geográficas aplicables a productos no recogidos en los reglamentos comunitarios sobre IG, pero sí en algunas legislaciones estatales como ocurre con algunos productos artesanales.

Una vez expuestas estas líneas generales sobre el uso como marca de una denominación o signo geográfico, ahora hay que delimitar conceptualmente las indicaciones geográficas, término que comprende tanto las denominaciones de origen protegidas como las indicaciones geográficas protegidas, y que es el que se usa en el ámbito de la OMC y, presumiblemente, en un futuro próximo también en la UE.

En este sentido, los diferentes sistemas de protección para las denominaciones de calidad de los productos agroalimentarios de los Estados miembros de la Unión Europea se sustituyeron (en gran parte ya desde 1992) por un régimen uniforme para todos los países miembros establecido por los reglamentos comunitarios que, por lo tanto, tienen un carácter exhaustivo reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.²³

Debemos subrayar que la Unión Europea cuenta con un sistema de protección de denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP) que se articula alrededor de cuatro reglamentos que se corresponden con las cuatro categorías de productos sobre las que, actualmente, es posible obtener protección: 1)

²³Antes de la implantación del Registro Comunitario para Indicaciones Geográficas, que por lo que se refiere a productos alimenticios ya tuvo lugar desde la aprobación del Reglamento CEE n.º 2081/1992, muchos Estados miembros contaban con su propio sistema de protección nacional de IG. Por este motivo, los primeros reglamentos que articularon el sistema de protección a nivel comunitario preveían un mecanismo de transición que permitía la inscripción en el registro comunitario de aquellas indicaciones geográficas que hasta el momento disfrutaban de protección nacional. Transcurrido este período, la protección comunitaria debía obtenerse a través de un procedimiento de registro del propio sistema comunitario. Pero, no tardó en presentarse un dilema en relación con aquellas IG que no habían sido inscritas en el período transitorio ni posteriormente registradas *ex novo* en el registro comunitario: ¿podían subsistir acogidas a un régimen de protección nacional y convivir con las indicaciones geográficas protegidas a nivel comunitario?

A este respecto, en una cuestión prejudicial formulada al TJUE se le preguntaba si el Reglamento 510/2006 (que fue el que modificó el anterior Reglamento de 1992) tenía "carácter exhaustivo", y la respuesta que tuvo lugar en la Sentencia de la Gran Sala de 8 de septiembre de 2009, en el asunto C-478/07 ('Bud') fue muy clara: el Reglamento 510/2006 tenía carácter exhaustivo, y por lo tanto " *dicho reglamento se opone a la aplicación de un régimen de protección (...) que atribuye a una denominación, reconocida como denominación de origen según el derecho de un Estado miembro, una protección en otro Estado miembro en que tal protección se reclama de un modo efectivo, cuando la referida denominación de origen no haya sido objeto de una solicitud de registro al amparo del mencionado reglamento*". En uno de los considerandos más convincentes se señalaba que el denominado procedimiento de registro simplificado previsto para el régimen transitorio indicado anteriormente " *no tendría sentido si los Estados miembros pudieran conservar en todo caso sus propios regímenes de protección*". Además, la sentencia niega expresamente que la finalidad del Reglamento 510/2006 (que era el vigente al tiempo de dictarse la sentencia) sea la de establecer " *junto a normas nacionales que pueden continuar existiendo, un régimen complementario de protección de las indicaciones geográficas calificadas*", sino que su finalidad es " *prever un régimen de protección uniforme y exhaustivo para tales indicaciones*".

Determinados productos alimenticios y productos agrícolas no alimenticios (actualmente, en virtud del Reglamento n.º 1151/2012); 2) Vinos y vinos espumosos (Reglamento n.º 1308/2013); 3) Bebidas espirituosas (Reglamento n.º 110/2008), y 4) Productos vitivinícolas aromatizados (Reglamento n.º 251/2014).²⁴ A partir de ahora haremos referencia únicamente al Reglamento 1151/2012 en cuanto a que el contenido sustancial del tema que concretamente nos ocupa es el mismo en los reglamentos citados.

A este respecto, el procedimiento de reconocimiento de las indicaciones geográficas, en cualquiera de los registros comunitarios existentes hasta el momento, no constituye el objeto de este trabajo, por lo que simplemente debemos subrayar que hay una fase inicial en el ámbito nacional, que se desarrolla en el Estado miembro del territorio designado por la indicación geográfica (en España asume un papel protagonista la comunidad autónoma correspondiente) y una fase final en el ámbito comunitario. Una vez inscrita una Indicación geográfica en el registro comunitario obtiene protección para todos los países miembros de la UE. Debemos destacar, por otra parte, que no sólo puede acceder al registro comunitario una DOP o IGP de un país miembro de la Unión Europea, sino también de terceros países. Así, en el artículo 11.2 del vigente Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios se indica expresamente que: "*En este registro podrán inscribirse las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas de productos de terceros países que estén protegidas en la Unión en virtud de un acuerdo internacional de que este sea parte.*"²⁵

Pues bien, tomando como referencia el Reglamento n.º 1151/2012 se entiende como "denominación de origen" un nombre que identifique un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; b) cuya calidad o

²⁴En la agenda legislativa de la Unión Europea se encuentra un proyecto de simplificación del sistema de protección que reúne en un mismo instrumento legislativo la regulación de las indicaciones geográficas de las diversas categorías de productos. A este respecto, hay que subrayar que hasta 2008 la normativa comunitaria no recogía un título unitario de protección para las indicaciones geográficas de productos vitivinícolas, ya que las competencias para reconocer IG en este sector de los productos vitivinícolas seguía estando reservada a los Estados miembros, aunque esas competencias debían ajustarse al derecho comunitario.

²⁵La EUIPO mantiene una base de datos pública en que se incluye información sobre DOP/IGP de terceros países protegidas en la UE en virtud de acuerdos internacionales. Esta base de datos puede consultarse en: https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geographical_indications/geographical_indications.xls

características se deban fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y c) cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. Por otra parte, se entenderá por "indicación geográfica" un nombre que identifique un producto: a) originario de un lugar determinado, una región o un país; b) que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse esencialmente a su origen geográfico, y c) cuyas fases de producción, una cuando menos, tengan lugar en la zona geográfica definida.

Una simple mirada a los términos en que se definen ambas figuras refleja claramente sus diferencias conceptuales, que pueden resumirse en la idea de una vinculación al origen geográfico mucho más acusada en las DOP que en las IGP. Sin embargo, lo cierto es que su régimen jurídico es el mismo, por lo que no entraremos en un análisis comparativo de ambas.

Por otra parte, en relación con los productos que pueden ampararse con un registro comunitario al amparo del Reglamento 1151/2012, hay que subrayar que en su artículo 2 se indica expresamente que. " *El presente reglamento se aplica a los productos agrícolas destinados al consumo humano que se enumeran en el anexo I del Tratado, así como a otros productos agrícolas y alimenticios enumerados en el anexo I de este reglamento*".²⁶

IV.- SITUACIONES DE CONFLICTO ENTRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS: PERSPECTIVA GENERAL.

Una simple lectura de los artículos que el Reglamento 1151/2012 dedica a las

²⁶En el anexo 1 del TFUE se enumera una amplia relación de productos, en que también entran productos agrícolas no destinados al consumo humano que no podrían ampararse a través de indicaciones geográficas. En todo caso, por expresa disposición del Reglamento y aunque estén incluidos en esta lista, quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento 1151/2012 las bebidas espirituosas, los vinos aromatizados y los productos vitícolas, a excepción de los vinagres de vino. Las indicaciones geográficas de estos productos, como vemos, son objeto de regulación en otras normas comunitarias paralelas al reglamento citado. Por su parte, también pueden ser designados a través de indicación geográfica los productos señalados en el anexo I del Reglamento 1151/2012, algunos de ellos, productos alimenticios, y otros, productos agrícolas no destinados al consumo humano, como es el caso, entre otros, de corcho, algodón, lana, mimbre, pieles, etc. En el mismo artículo 2 del Reglamento 1151/2012 se establece que, en atención a compromisos internacionales o nuevos métodos de producción o nuevas materias, la Comisión estará facultada para completar la lista de productos incluida en el anexo I del reglamento, siempre que estos productos estén estrechamente vinculados con productos agrícolas o con la economía rural.

Por otra parte, en la agenda legislativa de la Unión Europea se recoge la extensión de esta protección a productos artesanales. A este respecto, en una Resolución del Parlamento Europeo de 6 de octubre de 2015 se considera que debe establecerse un instrumento de protección a escala europea, como parte de una estrategia más amplia de valorización de los productos de calidad de la UE, que permita valorizar la producción industrial y artesanal local.

relaciones entre indicaciones geográficas y marcas (en particular los artículos 6.4, 13 y 14) revela las dificultades de encontrar un equilibrio entre una adecuada protección y valorización de las indicaciones geográficas, que implicaría necesariamente la imposibilidad de que un empresario se apropie en exclusiva del nombre de una indicación geográfica a través de una marca, y las exigencias del mercado que se traducirían en la necesidad de no limitar excesivamente la aplicación de las normas del derecho de marcas más allá de lo que sea razonable para la protección de las indicaciones geográficas. En definitiva, un primer examen de estas normas nos lleva a definir esas relaciones, cuando menos, como conflictivas.

Podría decirse a este respecto que, con carácter general, en el derecho de marcas en caso de conflicto entre signos distintivos prevalece el principio de prioridad temporal, no obstante, cuando se trata de conflictos entre indicaciones geográficas y marcas, entran en juego otros criterios que atemperan ese principio general. Basta con subrayar, a este respecto, que la existencia de una marca anterior a la indicación geográfica sólo puede vetar el registro de esta en el caso de tratarse de una marca notoria (artículo 6.4 citado), pues, de no darse esta circunstancia, la normativa comunitaria establece un régimen de coexistencia (artículo 14.2) entre marca anterior e indicación geográfica, no exento de dificultades para equilibrar adecuadamente ambos derechos y en el que quiebra ese principio de prioridad temporal. No obstante, en el caso de una marca solicitada con posterioridad al reconocimiento (o solicitud) de indicación geográfica, el artículo 14.1 en combinación con el artículo 13.1 establece un régimen riguroso para el registro de la marca²⁷.

²⁷La solución de este conflicto, en realidad, se formula más bien en el plano político que en el jurídico, pues se trata de una materia en que puede haber serias contraposiciones de intereses entre los diversos países. A este respecto, no es casual que la Unión Europea haya optado por un sistema de enérgica protección de las indicaciones geográficas, ya que en la mayoría de los países comunitarios existen tradiciones muy arraigadas sobre el uso de estas indicaciones de calidad de los productos, mientras que en otros países estas tradiciones son ajenas a su devenir histórico, por lo que postulan que estas indicaciones se protejan a través del derecho de marcas, o incluso consideran que los nombres de estas IG se convirtieron en denominaciones genéricas para esos productos. Así, en el seno de la OMC existe un claro enfrentamiento entre la postura de la Unión Europea sobre este tema y la presentada por países como Estados Unidos, Australia y Canadá. Los emigrantes que, procedentes de Europa, llegaron a estos países a mediados del siglo XIX "viajaron" también con algunas indicaciones geográficas que en seguida convirtieron en marcas. En Canadá existe la marca "Parma" para productos cárnicos, concretamente jamón, y el caso más famoso es el de la marca americana de cerveza "Budweiser" creada en 1876 en Sant-Louis por un emigrante alemán, y que deriva del nombre geográfico de una ciudad checa [České Budějovice](#) ([Budweis](#), en alemán), que originó el conflicto mercantil más antiguo aun sin resolver a día de hoy, y por el que pasaron varias generaciones de cerveceros, jueces y abogados en más de 40 pleitos que comenzaron en 1880.

En relación con las situaciones de conflicto que puedan surgir en el mercado entre las marcas y las indicaciones geográficas, el vigente Reglamento n.º 1151/2012 en su artículo 14 (intitulado “*Relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas*”), establece lo siguiente:

" 1. Cuando una denominación de origen o una indicación geográfica esté registrada en virtud del presente reglamento, el registro de una marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, y que se refiera a un producto del mismo tipo que la denominación de origen o la indicación geográfica será denegado si la solicitud de registro de la marca se presenta con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la denominación de origen o la indicación geográfica. Se anulará cualquier marca que se registre en contra de lo dispuesto en el párrafo primero. Este apartado será de aplicación no obstante lo dispuesto en la Directiva 2008/95/CE.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 4, toda marca cuyo uso infrinja el artículo 13, apartado 1, pero que haya sido solicitada, registrada o establecida por el uso -si tal posibilidad está prevista en la legislación de que se trate- de buena fe dentro del territorio de la Unión antes de la fecha en que se haya presentado a la Comisión la solicitud de protección de una denominación de origen o de una indicación geográfica, podrá seguir utilizándose y renovándose a pesar del registro de esa denominación o indicación, siempre que no exista ningún motivo para su anulación o revocación en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria [22], o en virtud de la Directiva 2008/95/CE. En estos casos, se permitirá el uso conjunto de la denominación de origen protegida o de la indicación geográfica protegida y de la marca correspondiente."

La situación descrita en el apartado 1 del artículo 14 se refiere a la confrontación entre una indicación geográfica ya reconocida o, cuando menos, objeto de protección por la presentación de la solicitud de registro ante la Comisión, y una marca simplemente solicitada. En el apartado 2 de este artículo la confrontación se produce entre una marca ya registrada y una indicación geográfica que pretende acceder al registro comunitario. Esta última situación presenta, no obstante, dos variantes con significativas diferencias en su régimen jurídico. Así, en el caso de que la marca anterior a la indicación geográfica haya adquirido reputación y notoriedad entre el público de los consumidores podría impedir el

registro de un nombre geográfico cuando su reconocimiento como indicación geográfica pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto (supuesto recogido en el artículo 6.4). No obstante, en el caso de que la marca anterior no tuviera ese carácter de notoria, no sólo no podría obstaculizar el registro de la indicación geográfica sino que, además, esa necesaria coexistencia que establece el Reglamento 1151/2012 se condicionaría, por lo que respecta a la marca, a que su registro o uso anterior fuera de buena fe y a que no exista ningún motivo de nulidad o caducidad de la marca.

El objeto del presente estudio es el de apuntar los supuestos en que el registro de una marca se considera incompatible con una indicación geográfica anterior, por lo que esta es la parte de las complejas relaciones entre marcas e IG que nos interesa destacar, y dejamos de lado, por obvias razones de espacio y a pesar de que también tienen relevancia, las otras dos situaciones mencionadas: el conflicto entre la marca anteriormente registrada y la nueva indicación geográfica, y la relevancia de la notoriedad de la marca anterior que puede determinar la denegación de la indicación geográfica solicitada posteriormente. Por otra parte, debemos subrayar que las previsiones del artículo 14 se refieren tanto a la denegación de una solicitud de registro de una marca como a la anulación de una marca registrada pero que incurre en los presupuestos legales del artículo citado.

V.- UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLICTO ENTRE UNA MARCA SOLICITADA Y UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA.

Esta situación se aborda en el apartado 1 del artículo 14, antes transcrito. A este respecto, la denegación del registro de una marca como consecuencia de la aplicación del artículo 14.1 del Reglamento 1151/2012 exige que se cumplan tres condiciones acumulativas: que la indicación geográfica se encuentre inscrita en el registro comunitario, que el uso de la marca solicitada infrinja alguno de los supuestos previstos en el artículo 13.1 del Reglamento 1151/2012 y que la solicitud de la marca incluya productos que sean idénticos o comparables a los productos amparados por la indicación geográfica.

1. La indicación geográfica debe estar registrada.

En relación con la primera condición, hay que subrayar que no es necesario que la indicación geográfica esté registrada sino que basta con que la solicitud de registro de la

marca se presente con posterioridad a la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de la indicación geográfica. Ahora bien, si en el procedimiento de registro de la marca el solicitante indica que la indicación geográfica aún no fue objeto de registro, la Oficina de Marcas (que, en el ámbito comunitario, sería la denominada, desde la reforma operada por el Reglamento 2424/2015, la *Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea*, que designaremos con su acrónimo EUIPO, y que anteriormente se denominaba *Oficina de Armonización del Mercado Interior*, OAMI; y en el ámbito estatal, la *Oficina Española de Patentes y Marcas*, OEPM) suspenderá el procedimiento mientras no resuelva el Registro comunitario sobre el reconocimiento o no de la indicación geográfica pues, de ser negativa la resolución, no podría mantenerse la objeción basada en la IG.

B) El uso de la marca solicitada debe responder a alguna de las situaciones de conflicto entre marcas e indicaciones geográficas descritas en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 1151/2012.

En el artículo 13.1 se describe el contenido del *ius prohibendi* que corresponde al titular de una indicación geográfica. Trata de la faceta negativa del derecho de exclusiva que otorga la indicación geográfica ya que determina los casos en que puede oponerse a la utilización por un tercero del nombre o denominación que la constituye y, por tanto, los casos en que vetaría el registro de una marca.

A este respecto, en el artículo 13.1 se indica expresamente lo siguiente: " 1. Los nombres registrados estarán protegidos contra:

a) Cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes;

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

c) Cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el

envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

d) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contrario a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero."

La simple lectura de este precepto sugiere un sistema de protección amplio y extensivo, pero también es cierto que las diversas situaciones se describen de una manera algo confusa y reiterativa por lo que nos parece oportuno intentar elaborar una síntesis de las diversas situaciones o supuestos en los que una indicación geográfica puede constituir un obstáculo para el registro de una marca.

En esta exposición seguiremos un orden decreciente, de mayor a menor riesgo de incompatibilidad ente la indicación geográfica y la marca. En este sentido, la marca puede consistir únicamente en el nombre de la IG, puede contener este nombre junto con otros elementos denominativos o figurativos, puede consistir en una imitación o una evocación de una IG, o bien puede constituir una indicación falsa o engañosa.

A continuación haremos una exposición de estas diferentes situaciones, para lo cual echaremos mano de ejemplos de la práctica registral de las oficinas de marcas, y también de resoluciones judiciales tanto de tribunales nacionales como de la jurisprudencia del TJUE. En todo caso, debemos subrayar que se trata de una materia en que los matices de cada caso juegan un importante papel, y en la que no es fácil establecer reglas generales. Flexibilidad y casuismo son dos improntas del derecho de signos distintivos.

1. La marca consiste únicamente en el nombre de una indicación geográfica.

La marca así configurada podría denegarse por constituir un supuesto de uso directo de un nombre registrado como indicación geográfica. También se podría impedir el registro de esa marca en la medida en que sería descriptiva del origen geográfico de los productos, atendiendo al artículo 5.1.c) de la Ley 21/2007, de marcas, ya transcrito

anteriormente, que coincide con el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento de la marca de la Unión Europea (en su nueva redacción tras la modificación operada por el reciente Reglamento (UE) 2015/2424, que modifica el anterior Reglamento (CE) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria). Estas normas establecen como prohibición absoluta de registro las marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto.

En este caso, no obstante, si el solicitante de la marca restringe los productos que pretende distinguir a los productos amparados por la indicación geográfica, la denegación del registro opera sólo sobre la base de su carácter descriptivo. De esta manera, no se produciría un riesgo de error o engaño sobre el origen geográfico de los productos, pero la marca sería inapropiada por sí sola para indicar el origen empresarial ya que se trata de un nombre geográfico que puede ser utilizado por todo el colectivo de empresarios del territorio de la indicación geográfica, cuyos productos cumplan las prescripciones del pliego de condiciones.

Desde otra perspectiva, puede surgir un problema con las indicaciones geográficas en que el nombre registrado no es únicamente el geográfico, sino que se trata de un nombre compuesto. Para estos casos la propia norma comunitaria del artículo 13.1 indica que *" Cuando una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida contenga ella misma el nombre de un producto considerado genérico, el uso de tal nombre genérico no se considerará contrario a lo dispuesto en las letras a) y b) del párrafo primero"*, por lo que se debe entender que respecto de estos elementos genéricos no puede ejercerse un *ius prohibendi*.²⁸

²⁸En este sentido, hay denominaciones genéricas ya en origen (como sería el caso del término "tarta" para productos de pastelería, y que se incluye en el nombre de IGP "Tarta de Santiago") y otras denominaciones que originalmente eran indicadoras de una determinada procedencia geográfica pero que se convirtieron en genéricas para determinados productos, como ocurre en relación con los quesos con las denominaciones Camembert, Edam, Gouda, Cheddar, Emmental o Brie. En consecuencia, ese tipo de denominaciones genéricas puede incluirse en el nombre de una indicación geográfica, pero no impedirían que un empresario registre una marca en cuya composición entrara esa denominación. Por ejemplo, podría registrarse como IGP "Brie du Provence o "Brie de Celanova" (aunque Brie [es una región francesa](#) situada en la parte este de la región de la "Ile de France", entre los valles de los [ríos Marne](#) y Sena) pero cualquier empresario podría incluir en su marca la denominación de "Brie" porque no es indicativa de origen geográfico sino de un tipo de queso. En relación con el carácter genérico de un nombre geográfico, hay que subrayar que en el artículo 13.2 del Reglamento 1151/2012 se establece expresamente que: *"Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas no podrán hacerse genéricas."*

2. La marca solicitada contiene el nombre de una indicación geográfica, además de otros elementos denominativos o figurativos.

En este caso debe denegarse su registro por aplicación del citado artículo 13 del Reglamento 1151/2012, siendo en este sentido irrelevante que los otros elementos denominativos o figurativos doten o no a la marca de carácter distintivo. El motivo de denegación se fundamenta en que la presencia en la composición de la marca de la denominación que constituye la indicación geográfica induciría a error a los consumidores que entenderían que esa marca distingue únicamente productos amparados por la IG. No obstante, si el solicitante de la marca restringe los productos a los amparados por la indicación geográfica podría tener acceso al registro una marca en que figurara el nombre de la IG junto con otros elementos denominativos o gráficos que la doten de fuerza distintiva.

Hay que subrayar en este apartado que en la praxis de la EUIPO (y estimamos que esta pauta sería trasladable también a la OEPM) se considera que para que la denominación que constituye una indicación geográfica pueda vetar el registro de una marca es necesario que exista una separación lógica entre la IG y el resto de la denominación que constituye la marca, para que esta sea identificable y, por tanto, pueda constituir un obstáculo para el registro de la marca. Se trata de una situación con matices muy difíciles de precisar. En general, podría tratarse de aquellos supuestos en que la marca contiene una indicación geográfica como parte de un elemento denominativo y no que suscite en la mente del consumidor la idea de que el producto se beneficia de la denominación de la IG. Este supuesto en que la denominación de la indicación geográfica no desplegaría su eficacia obstativa para el registro de la marca estaría muy próximo, sin embargo, al supuesto de los signos o denominaciones evocadores de la IG que, no obstante, como veremos en el número siguiente, no podrían registrarse como marcas. Un criterio favorable para el registro de la marca sería el de que la denominación marcaría tuviera un significado conceptual.²⁹

²⁹Por ejemplo, pese a que existe una DOP con la denominación "Tierras de León" y una IGP con el nombre "Castilla y León" que amparan vinos del territorio de esa comunidad autónoma, probablemente podría registrarse la marca "Camaleón" para vinos en general (que utilizamos a efectos puramente dialécticos, pues no parece una marca muy sugerente para vinos) sin necesidad de restringirse a los vinos amparados por la DOP y la IGP, dado el evidente significado conceptual de la denominación marcaría que hace pensar que el público de los consumidores no debería asociarla al territorio designado por la DOP y la IGP. Los matices de cada caso pueden inclinar la balanza de un lado o de otro. En la praxis de la EUIPO se entiende que es

3. *La marca solicitada contiene o consiste en una imitación o una evocación de una indicación geográfica.*

El Reglamento 1151/2012 no contiene una definición de los términos de «imitación» y «evocación». En gran medida, trata de nociones estrechamente relacionadas, de manera que, en principio, el concepto de imitación de la denominación protegida por la indicación geográfica (o el uso indirecto del nombre de la IG a que se refiere el suapartado a)) parece aludir al empleo como marca de una denominación que, por su semejanza o parecido con el nombre de la indicación geográfica, pueda suscitar en la mente de los consumidores la falsa creencia de que la marca se refiere a un producto amparado por la IG. El concepto de evocación, por su parte, más que al riesgo de confusión se refiere al riesgo de asociación para los consumidores, en tanto que la marca pueda evocar el nombre de la indicación geográfica. De los supuestos mencionados anteriormente, lo que entraña mayores dificultades de interpretación es lo de "evocación"³⁰.

improbable que una marca en que figure un apellido coincidente con el nombre de una indicación geográfica, y usado en combinación con otros elementos, le recuerde al consumidor el producto amparado por la IG. Por ejemplo, y siguiendo con el caso anterior, señala la EUIPO que el término de "León" combinado con un nombre de pila es más probable que se perciba como un apellido que como una indicación geográfica y, en consecuencia, la EUIPO admitió la marca MICHEL LEÓN, para vinos, y denegó la marca FRAY LEÓN (como podemos ver la línea de separación es muy débil). Estas coincidencias entre topónimo y apellidos son muy frecuentes. No deja de ser curioso que la denominación "salchichas de Frankfurt" no guarde relación con la ciudad alemana de Frankfurt, sino con un carnicero apellidado "Frankfurter" y, de la misma manera, la denominación "salchicha de Viena" no tiene nada que ver con la capital austríaca sino con un carnicero berlinés apellidado "Wiener".

30A este respecto, el TJUE ya ha manifestado en el caso Gorgonzola/Cambozola (Sentencia del 4.3.1999, asunto C-87/97) que la «evocación» *alude a «una situación en que el término utilizado para designar un producto incorpora parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la denominación.»* En relación también con la DOP de Gorgonzola, que ampara quesos, el Tribunal Comercial de Turín, en la fecha del 2.7.2014, dictó sentencia por la que se invalidó la marca "Gorgo-Capra porque evocaba la DOP indicada. Es interesante destacar que en estas dos resoluciones judiciales se aprecia la evocación tomando, sin embargo, como elemento comparativo diferentes partes del nombre protegido como DOP, en un caso "Gorgo" y en otro "Zola".

En una reciente Sentencia del 21.1.2016 (asunto C-75/15) emitida sobre varias cuestiones prejudiciales remitidas por un tribunal finlandés, el TJUE analizó si la marca "Verlados", para distinguir un aguardiente de sidra de Finlandia, podía ser evocadora de la IGP "Calvados", que designa un producto idéntico originario de la región francesa de Normandía. Las autoridades finlandesas manifestaron que la bebida espirituosa denominada "Verlados" era un producto local cuyo nombre hacía referencia directamente al lugar de fabricación, la localidad de Verla. También se alegaba que las denominaciones "Calvados" y "Verlados" sólo tenían en común la última sílaba. Por su parte, en sus observaciones el Gobierno francés indicaba que el producto «Verlados» se denominaba inicialmente «Verla», y que el sufijo «dos» fue añadido más tarde, después de un significativo aumento de las exportaciones de «Calvados» a Finlandia, y que, además, la sílaba «dos» no tiene un significado específico en la lengua finesa. Pues bien, el tribunal señaló, en particular, que la apreciación de la existencia de una evocación no requiere que los nombres en conflicto sean fonéticamente y visualmente idénticos ya que este es sólo uno de los factores que podrían dar lugar a la

En la praxis de la Oficina Europea se entiende que existe evocación o imitación de una indicación geográfica cuando la marca incorpora la parte geográficamente significativa (no un elemento genérico) de la indicación geográfica, o también una raíz o terminación características. También se considera que hay evocación o imitación cuando la marca contiene un adjetivo o sustantivo equivalente que indica el mismo origen geográfico³¹, o bien cuando trata de una traducción de la totalidad o de parte del nombre geográfico de la IGP.

Debemos subrayar que en todos los supuestos que mencionamos se mantiene la eficacia obstativa de la indicación geográfica para el registro de la marca, aunque esta incluya una expresión «deslocalizadora», además de los elementos que imitan o evocan el nombre geográfico de la IG, como sería el uso de expresiones tales como "género", "tipo", "método", "estilo", "imitación" o expresiones similares.

evocación; que puede haber evocación incluso si el verdadero origen del producto está indicado, y que es irrelevante que "Verlados" se venda a nivel local y en pequeñas cantidades. Señala el TJUE al interpretar el reglamento que *"... para apreciar si la denominación «Verlados» constituye una «evocación», a que se refiere esa disposición, de la indicación geográfica protegida «Calvados» para productos análogos, el tribunal remitente debe considerar la semejanza fonética y visual entre esas denominaciones y los posibles factores que indicaran que esa semejanza no es fruto de circunstancias fortuitas, a fin de comprobar si se lleva al consumidor europeo medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, a la vista del nombre del producto, a pensar, como imagen de referencia, en el producto que se beneficia de la indicación geográfica protegida ..."*

En relación con el concepto de evocación, aunque no se analizaba el registro de una marca, hay que subrayar aquí una reciente Sentencia de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra del 22.1.2016 que afecta a la DOP "Mejillón de Galicia". En el caso enjuiciado se trataba de la utilización de unos envases para conservas de mejillones en que figuraba el nombre o razón social de la empresa y expresiones como: «de las rías gallegas», «fabricado en Galicia» y «envasado en Galicia», para conservas elaboradas con una especie de mejillón que no cumplía con las exigencias de el pliego de condiciones de la DOP. Señala el tribunal que *«supone una evocación de la denominación protegida, al utilizar una denominación fonética y visual similar, que hace expresa mención al origen geográfico del producto para productos diferentes produciendo la asociación entre tales especies y la zona geográfica de Galicia o de las rías gallegas»*. La Sentencia del tribunal gallego invoca, a este respecto, la jurisprudencia del TJUE sobre el concepto de «evocación», y recuerda que la protección no se limita a los supuestos en que pueda existir riesgo de confusión en el consumidor, por lo que *"resulta irrelevante que en el etiquetado de los productos de la demandada se indique el origen y el tipo de producto y se respete la normativa sobre etiquetado, porque el reglamento dispensa protección incluso si se indica el verdadero origen de los productos, y porque «el respeto a las disposiciones sobre etiquetado no excluye posibles infracciones de los derechos de propiedad industrial"*.

31Desde esta perspectiva, podría pensarse que no sería posible registrar la marca "Tarta de Compostela" o "Tarta compostelana" para productos de repostería, porque evoque la IGP "Tarta de Santiago". Lo cierto es que en la OEPM existen unas 200 marcas en las cuales se integra la palabra "Compostela" o "Compostelana", para una inmensa variedad de productos y servicios, entre ellos productos de repostería y específicamente *tartas*. Estos distintivos normalmente se acompañan de otros elementos denominativos o gráficos que probablemente eviten el riesgo de confusión. Así, aparecen las marcas de "Caprichos de Compostela", "Perlas de Compostela", u otras expresiones como "Berenguelas", "Pecados" o "Ramones", unidas al topónimo "Compostela". También aparece, sin embargo, la marca "Santiago" registrada por un empresario madrileño para productos de repostería en 1976, y renovada en 2016, que sí podría tener una convivencia problemática con la IGP "Tarta de Santiago".

4. La marca solicitada constituye una indicación falsa o engañosa.

El artículo 13, apartado 1, letras c) y d), del Reglamento 1151/2012 protege las indicaciones geográficas frente a las marcas que contengan indicaciones falsas o engañosas sobre el origen, la naturaleza o las calidades esenciales del producto de que se trate. Es muy difícil establecer criterios de validez general para determinar cuando una marca puede constituir una indicación falsa o engañosa en relación con el nombre de una IG.

A este respecto, puede considerarse engañosa cuando, por ejemplo, contenga elementos figurativos que suelen asociarse con la zona geográfica (como monumentos históricos o accidentes geográficos sobradamente conocidos), o cuando reproduzca una forma específica del producto.³² No obstante, el criterio apuntado debe interpretarse de una manera restrictiva. Debemos estar ante una imagen singular y reconocida que se toma de manera habitual como símbolo del lugar de origen específico de los productos amparados por la indicación geográfica, o una forma singular del producto que se describe en el pliego de condiciones.

Debemos traer aquí también a colación un aspecto aún no comentado. Las situaciones hasta el momento descritas de conflictos entre marcas e indicaciones geográficas pueden y deben de ser señaladas de oficio por la OEPM (o la EUIPO) en la medida en que trata de prohibiciones de registro de carácter absoluto y, además, su apreciación está al alcance de las oficinas de marcas, en la medida en que existen bases de datos en las que se dispone de los nombres geográficos protegidos como indicación geográfica³³, pero teniendo en cuenta la dificultad intrínseca de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo en los casos menos obvios, la OEPM (o EUIPO)

³²No es nada fácil determinar en qué casos se produce este engaño y, por lo tanto, quedaría vetado el registro de la marca. Por ejemplo, entendemos que el efecto obstativo únicamente lo produciría una imagen o forma que evocara de inmediato el nombre geográfico, y que no se empleara usualmente en el mercado en la presentación o etiquetado de los productos; es decir, que no se convirtiera en habitual el uso de esa imagen o forma en el ámbito comercial. Desde esta perspectiva, consideramos que no debería registrarse para quesos una marca tridimensional con la forma característica, definida en los correspondientes pliegos de condiciones, propia de las DOP de "Queso Tetilla", de "Queso de San Simón da Costa", o de "Queso do Cebreiro". No obstante, sería dudoso que se pudiera impedir el registro, como elemento gráfico de una marca compleja, de la imagen de la fachada de la Catedral de Santiago para distinguir productos de repostería, por el hecho de que exista a IGP "Tarta de Santiago".

fundamentará sus decisiones en este tipo de situaciones en las observaciones formuladas por terceros, y por los legítimamente autorizados para manifestar oposición sobre la base de una IG.

a) *La marca solicitada debe referirse a productos comparables o del mismo tipo que los productos amparados por la indicación geográfica.*

El efecto obstativo de una indicación geográfica para el registro de una marca únicamente se produce cuando la marca pretende distinguir productos que sean idénticos o comparables a los amparados por la IG y, por lo tanto, no operaría para el caso de productos distintos³⁴.

En este sentido, quizás una de las cuestiones más complejas que presentan estos conflictos entre marcas e indicaciones geográficas sea la de determinar si nos encontramos o no ante productos comparables³⁵. No basta con esta dificultad sino que el reglamento

33Para las indicaciones geográficas de *vinos*, la base de datos E-Bacchus mantenida por la Comisión (<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=ES>). Para las indicaciones geográficas de *bebidas espirituosas* (http://eur-lex.europa.eu/legal_content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0164&from=EN), y también existe otra base de datos, denominada E-Spirit-Drinks (<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>). Puede encontrarse información sobre indicaciones geográficas de *productos agrícolas y alimenticios* en <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

34A este respecto, puede subrayarse que una indicación geográfica puede llegar a vetar el registro de una marca de servicios, aunque en relación con este tema pueden encontrarse decisiones contradictorias. Así, la EUIPO en febrero de 2015 denegó la marca "COLOMBUENO" para "servicios de restauración" por la existencia de la IGP "Café de Colombia", considerando que los consumidores, ante un establecimiento denominado "COLOMBUENO", pueden pensar que en él se sirve café amparado por la citada IGP, y que la protección de la IGP frente a servicios opera no sólo en casos de utilización directa del nombre geográfico protegido, sino también en casos de evocación del mismo. No obstante, esa misma oficina de marcas estimó que podía registrarse la marca "COLOMBIANO COFFEE HOUSE" para servicios de restauración, y en septiembre de 2015 el Tribunal General de la UE se pronunció sobre este último caso afirmando que fue correcta la decisión sobre el caso "COLOMBUENO", e indicando que la EUIPO debería reconsiderar su decisión en el caso "COLOMBIANO COFFEE HOUSE", argumentando, además, que el registro de marcas en conflicto con una indicación geográfica solicitadas para productos no comparables (servicios incluidos) deberá denegarse si el uso de la marca se aprovecha de la reputación de la IG.

35BOTANA AGRA (vid. *Las denominaciones de origen*, p. 205) considera que la expresión comparables debe interpretarse como equivalente a productos de la misma naturaleza o especie, por lo que no podrá invocarse la prohibición del artículo 13.1.a) para impedir la utilización del nombre de una indicación geográfica (por ejemplo, reservada para designación de quesos) en la comercialización de otro producto de distinto género (por ejemplo, lentejas o arroz). Siguiendo con este ejemplo entendemos que esa IG sí vetaría el registro de una marca para yogures, manteca o requesón. En relación, por ejemplo, con la DOP Ribeiro para vinos, podemos citar algunos distintivos que aparecen usando el buscador de marcas de la OEPM: la marca "Donribeiro" para embutidos, o la marca "Finca El Ribeiro" para legumbres secas y cocidas.

En relación con la apreciación de lo que debe entenderse por producto comparable, hay que subrayar que existen diferencias entre los diferentes reglamentos comunitarios que regulan las indicaciones geográficas.

comunitario añade otra más. Así, aunque sería posible el registro del nombre geográfico (como elemento que forma parte de la composición de una marca) para productos no comparables, no obstante estaría vetado el registro como marca incluso para productos no comparables “*cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido*” (artículo 13.1. a) *in fine*). Desde luego que no resulta fácil precisar cuando existe un “aprovechamiento” y cuando estamos ante un caso de “reputación del nombre”.

En general, se considera que el concepto de productos comparables debe interpretarse restrictivamente y de manera independiente de los criterios que para la aplicación de la regla de la especialidad (determinar la similitud de productos) se manejan en derecho de marcas. A este respecto, por ejemplo, en la medida en que una indicación geográfica sirve para indicar el origen geográfico y las calidades particulares de un producto, criterios como la naturaleza del producto o su composición adquieren una especial relevancia. Respecto al significado del término “comparable”, el TJCE, en un caso referido a bebidas espirituosas³⁶ admitió, por ejemplo que, en el caso de estas bebidas, pueda ser considerado como producto “comparable” cualquier otra bebida espirituosa, basando su carácter comparable sobre los criterios de identidad en las ocasiones de consumo y en los canales de distribución de los productos confrontados.

Por otra parte, debemos destacar que en los subapartados a) y b) del artículo 13.1 se amplía, expresamente, el ámbito de protección de una indicación geográfica registrada para un determinado producto “... *incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes*”. En efecto, si los productos amparados por la IG pueden utilizarse como ingredientes comercialmente relevantes (en el sentido de que pueden determinar la

En efecto, en el Reglamento 1151/2012 no se especifican los productos comparables. No obstante, en el reglamento referido a los vinos, se limita la denegación de marcas a los productos consignados en un anexo. Por lo que se refiere a los productos vitivinícolas aromatizados, el reglamento limita la denegación a las marcas comerciales relacionadas con un producto vitivinícola aromatizado. Finalmente, en relación con las bebidas espirituosas, el reglamento no contiene ninguna especificación, por lo que parece que deberán tenerse en cuenta las mismas pautas que se aplican en el Reglamento 1151/2012.

³⁶Vid. Sentencia del TJUE 14.7.2011, asuntos acumulados C-4/10 y C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484. Así, en uno de los apartados de esta resolución judicial se indica expresamente que “*En efecto, las bebidas espirituosas, independientemente de las distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que tienen características objetivas comunes y, desde el punto de vista del público interesado, corresponden a ocasiones de consumo en gran medida idénticas. Además, se distribuyen frecuentemente a través de las mismas redes y están sujetas a normas de comercialización similares*”.

elección del producto principal) de cualquiera de los productos incluidos en la solicitud de marca, se requerirá una restricción de productos, no así cuando se trate de un ingrediente simplemente secundario.³⁷

Como ya indicamos anteriormente puede extenderse la protección de la indicación geográfica a productos no comparables con los productos amparados “*Cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido*”. No es fácil en la realidad práctica determinar cuándo se produce esta situación³⁸. A este respecto, entendemos que el aprovechamiento de la reputación de una indicación geográfica a través de una marca que consista, imite o evoque su nombre puede acabar debilitando su reputación y contribuyendo a una progresiva disolución de la percepción por el público de los consumidores de las calidades del producto vinculado al nombre de la indicación geográfica.

Pero este concepto del aprovechamiento de la reputación que permitiría extender la protección de la IG a productos no comparables no debe ser objeto de una interpretación muy amplia, por lo que se debería considerar ilícito sólo y exclusivamente aquel uso o evocación de su nombre que no tenga otro motivo que el de “subirse al tren” de la indicación geográfica.³⁹

37Así, frutas frescas y mermeladas no serían, en principio, productos comparables, pero teniendo en cuenta que la fruta es el ingrediente fundamental de las mermeladas no sería posible, por ejemplo, registrar una marca en que se incluyera el nombre de "Calanda" para distinguir mermeladas en general sino que habría que restringir la lista de productos de la marca a mermeladas de melocotón conformes con el pliego de condiciones de la DOP "Melocotón de Calanda". No obstante, la marca que incluya un nombre protegido por una indicación geográfica para aceite puede registrarse para pasteles en general, porque el aceite es un ingrediente secundario no relevante comercialmente.

38Como indica BOTANA AGRA (ob. cit. p. 205), "esta condición encierra un amplio grado de vaguedad, porque si impreciso es determinar cuando existe un "aprovechamiento", no lo es menos establecer la vinculación de este con la "reputación" de la denominación protegida en cuestión. Habrá, pues, que atender al conjunto de circunstancias de cada caso para poder valorar si concurre o no la condición examinada".

39Esta dificultad para delimitar el concepto de producto comparable o para definir el ámbito de productos en que se podría invocar el aprovechamiento de la reputación de una indicación geográfica para impedir el registro de una marca no existe para el caso de las IG de productos vitícolas, en la medida en que en el artículo 102 del Reglamento 1308/2013 sobre indicaciones geográficas para vinos y vinos espumosos se indica expresamente que se denegará: “*El registro de una marca que contenga o consista en una denominación de origen o en una indicación geográfica protegida que no se ajuste a la especificación del producto en cuestión, o cuya utilización se recoja en el artículo 103, apartado 2, y se refiera a uno de los productos enumerados en la parte II del anexo VII*”. En este caso, existe una predeterminación legal sobre los productos comparables: productos comparables son sólo los que figuran en el anexo citado, y se trata sólo de bebidas alcohólicas vitícolas y también vinagre de vino. En este sentido, no se podría extender la protección de la indicación geográfica a otros productos que no fueran los recogidos en el anexo, aunque

VI.- LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Por evidentes razones de espacio no podemos ocuparnos aquí del tema competencial en materia de indicaciones geográficas, basta con indicar que en la relevante Sentencia del Tribunal constitucional n.º 211/1990, de 20 de diciembre, sobre la Ley 9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia, de protección de las *pedras ornamentales*, se abordó esta materia de manera favorable a las competencias de nuestra Comunidad Autónoma en materia de denominaciones de origen⁴⁰.

podiera apreciarse un aprovechamiento de la reputación de la IG.

En relación con esta problemática, como señala acertadamente MAROÑO GARGALLO (ob. cit. p. 204), respecto de esta restricción del Reglamento comunitario sobre los productos comparables con los vinos "habría sido positivo que el legislador comunitario hubiera previsto una protección en el supuesto de que el empleo de la denominación en productos de otra naturaleza implique un aprovechamiento indebido de su reputación".

A este respecto, la solución que, en línea con la opinión doctrinal indicada, entendemos que es más acertada (que sería la de proteger la indicación geográfica en el caso de que se aprecie aprovechamiento de la reputación fuera del reducido círculo del anexo citado) se propone en las directrices de la EUIPO en el ámbito de las marcas de la Unión Europea. En efecto, entiende la oficina comunitaria que el actual Reglamento (UE) 2015/2424 de la marca de la Unión Europea (RMUE) (que reformó sustancialmente el anterior Reglamento de la marca comunitaria) permitiría, a través de su artículo 8.4 bis, invocar, por vía de oposición de persona interesada, una indicación geográfica frente a productos y servicios que no *justificarían ninguna objeción ex officio* en virtud de los motivos de denegación absolutos (sería el caso comentado de productos no recogidos en el citado anexo) siempre que se demuestre que se trata de una indicación geográfica de renombre en la UE y que la utilización de la marca impugnada en relación con los productos y servicios en conflicto perjudicaría el renombre de la IG. En el ámbito de las marcas nacionales la nueva Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, contiene esa misma norma (artículo 5.3.c), que sería de aplicación directa, de no haber transposición anterior, en la fecha del 14.1.2019.

40²⁸En nuestra Comunidad Autónoma Gallega y a día de hoy se encuentran protegidas un total de 31 DOP/IGP:

Para carnes frescas: Ternera Gallega (IGP). Actualmente en tramitación la indicación geográfica "Capón de Vilalba", y "Vaca y buey de Galicia".

Para productos cárnicos: Lacón Gallego (IGP).

Para quesos: Arzúa-Ulloa (DOP), San Simón da Costa (DOP), Cebreiro (DOP) y Queso Tetilla (DOP).

Para otros productos de origen animal: Miel de Galicia (IGP).

Para frutas y hortalizas: Pemento de Herbón (DOP), Pemento de Arnoia (IGP), Pemento do Couto (IGP), Pemento de Mougán (IGP), Pemento de Oímbra (IGP), Grelos de Galicia (IGP), Castañas de Galicia (IGP), Patata de Galicia (IGP), y Faba de Lourenzá (IGP).

Pescado e mariscos: Mexillón-Mejillón de Galicia (DOP).

Productos de panadería, pastelería y repostería: Pan de Cea (IGP) y Tarta de Santiago (IGP). Actualmente en tramitación como IGP Pan Galego/Pan Gallego.

Para vinos: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro y Valdeorras, todas ellas DOP, y Barbanza e Iria, Betanzos y Val do Miño-Ourense, protegidas como IGP. Actualmente en tramitación la IGP Viños do

En lo que se refiere a la normativa autonómica en materia de indicaciones geográficas es necesario señalar la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega, y el Decreto 4/2007, de 18 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de las denominaciones geográficas de calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores. También hay que hacer referencia al Decreto 124/2010, de 15 de julio, por el que se regulan las menciones relativas al origen o procedencia gallega en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios.

La Ley 2/2005 regula en el capítulo II del título III, y bajo la rúbrica de "Denominaciones geográficas de calidad" (artículos 7 a 21), materias como la protección de los nombres de las indicaciones geográficas, el procedimiento para su reconocimiento, los reglamentos y los consejos reguladores. En lo que se refiere a la materia de marcas debe subrayarse la previsión del artículo 9⁴¹. El Decreto 4/2007 trata, básicamente, del procedimiento de reconocimiento de las indicaciones geográficas, y del régimen jurídico de sus órganos de gestión. En el Decreto 124/2010 interesa destacar las normas que dedica al uso de las menciones de procedencia en relación con los productos con indicación geográfica.

Por otra parte, nos parece apropiado incluir en este trabajo las medidas adoptadas por las administraciones con competencias sobre la protección de las indicaciones

Morrazo.

- Para bebidas espirituosas: Orujo de Galicia/Aguardiente de Galicia, Licor Café de Galicia, Licor de Hierbas de Galicia e Aguardiente de Hierbas de Galicia, todas ellas como IGP.

41²⁹ Respecto del contenido de este artículo 9, interéstanos destacar en particular los puntos siguientes:

" ... 5. En caso de que una misma marca, nombre comercial o razón social sea utilizada para la comercialización de un producto con denominación geográfica de calidad y otro u otros de similar especie que carezcan de dicha denominación de calidad, deberán introducirse en el etiquetado, presentación y publicidad de estos productos elementos suficientes que permitan diferenciar de manera clara y sencilla el producto con denominación del que no la tiene, para evitar, en todo caso, la confusión en los consumidores.

6. Sin perjuicio de lo que dispone el apartado anterior, la normativa propia de cada denominación geográfica de calidad podrá exigir que las marcas comerciales que se utilicen en los productos por ella amparados no sean utilizadas en otros de similar especie que no estén acogidos a su protección."

A este respecto, nos parece muy acertada la previsión del apartado 5, pero en relación con lo previsto en el apartado 6, que figura en la mayoría de los reglamentos de nuestras indicaciones geográficas entendemos que choca con normas de derecho comunitario del propio Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, relativas a la libre circulación de mercancías y de servicios, y también con la Directiva comunitaria de marcas, por lo que tanto la norma legal autonómica como los reglamentos de IG resultarían inaplicables en este caso por el principio de primacía del derecho comunitario. A este respecto, es necesario subrayar que la medida recogida supone una restricción del derecho de marca que no resulta proporcional, pues va más allá de lo estrictamente necesario para proteger al consumidor frente al riesgo de engaño o error sobre el origen geográfico de los productos.

geográficas, en particular en lo que se refiere a nuestra Comunidad Autónoma; a esta medidas alude el artículo 13.3 del Reglamento 1151/2012⁴².

Desde esta perspectiva, debemos destacar que en la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Consellería del Medio Rural de la Xunta de Galicia, existe una Subdirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria, a la que compete, como una de sus áreas de actuación, la promoción de la producción y el consumo de los productos gallegos y, particularmente, aquellos acogidos a algún indicativo de calidad y, en particular, la gestión y la elaboración de los programas de promoción y fomento de los productos agroalimentarios gallegos, así como las propuestas de reconocimiento de las denominaciones de calidad, para lo que cuenta con un Servicio de Promoción de la Calidad Agroalimentaria.

En este sentido, uno de los aspectos principales de la actividad de este servicio es la gestión de ayudas para apoyar la producción y comercialización de los productos de calidad. Entre estas ayudas hay que señalar las siguientes: las ayudas para gastos de funcionamiento de los consejos reguladores, las ayudas a productores que participan en programas de producción y mejora de los productos agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada, las ayudas para agrupaciones de productores para actividades de información y promoción de los productos agroalimentarios gallegos con calidad diferenciada (ayudas promoción), y las ayudas para los programas de calidad desarrollados por consejos reguladores de denominaciones de calidad agroalimentarias.

También es necesario referirse a las acciones directas de promoción en que

⁴²Señala esta norma comunitaria que: *"Los Estados miembros adoptarán las medidas administrativas y judiciales pertinentes para, en aplicación del apartado 1, prevenir o detener cualquier uso ilegal de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas, producidas o comercializadas en el Estado miembro de que se trate. Con tal fin, los Estados miembros designarán a las autoridades competentes para adoptar dichas medidas, de conformidad con los procedimientos establecidos por cada Estado miembro. Dichas autoridades deberán ofrecer las adecuadas garantías de objetividad e imparcialidad, y disponer del personal cualificado y de los recursos necesarios para desempeñar sus funciones."*

participa la propia consellería, referidas básicamente a catas de los vinos de Galicia y de los aguardientes y licores tradicionales de Galicia, y también catas de quesos de las diversas DOP de Galicia y de miel de la IGP Miel de Galicia. Debemos destacar, a este respecto, la asistencia por parte de la consellería a importantes ferias y foros nacionales e internacionales. No debe olvidarse, a este respecto, la relevante proyección económica de nuestro sector de productos agroalimentarios con DOP/IGP.

En este sentido, hay que subrayar que en el año 2015, y según datos facilitados por la Consellería del Medio Rural⁴³, el volumen total comercializado de productos gallegos con DOP/IGP fue de unos 370 millones de euros, a los cuales debemos añadir 19 millones de euros referidos a la DOP Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia, por lo que el total de las denominaciones de calidad sería de 389 millones de euros. Destacan dentro de las producciones de calidad las cinco denominaciones de origen vitivinícolas, con un valor del vino comercializado en 2015 estimado en unos 180 millones de euros, lo que supone casi un 37 % del valor total de las producciones de calidad, y dentro de ellas destaca particularmente la D.O. Rías Baixas, con un valor de la producción comercializada en 2015 de unos 102 millones de euros. La otra gran denominación de calidad gallega en términos económicos es la IGP *Ternera Gallega*, con una producción que alcanzó en 2015 el valor de 112 millones de euros. Podemos subrayar también que el sector de quesos con DOP/IGP facturó en 2015 un total de 33 millones de euros (en este volumen comercial corresponde el 60 % a la DOP Arzúa-Ulloa). Por otra parte, otros sectores relevantes son los correspondientes a la IGP Patata de Galicia con unos 3,5 millones de euros (muy inferior a los 9 millones de euros de 2014, sin duda por una baja recogida en 2015) y la IGP Miel de Galicia con casi 2,5 millones de euros. También hay que destacar el sector de las bebidas espirituosas que alcanzó un total de 3 millones de euros, correspondiendo el 42 % a la IGP Licor de Hierbas de Galicia. En relación con los productos de panadería y repostería hay que subrayar que la IGP Pan de Cea tuvo un volumen comercial de unos

⁴³Queremos hacer constar nuestro agradecimiento a la valiosa información facilitada por Ricardo Rivas Barros, subdirector general de Industrias y Calidad Agroalimentaria, tanto en lo que se refiere a los datos económicos expuestos como, singularmente, respecto de las diversas actuaciones de la Administración autonómica en este ámbito, y sobre la variedad y complejidad de los problemas que surgen en la realidad práctica en relación con la protección de nuestras denominaciones geográficas y DOP/IGP. En lo que se refiere a algunos datos comparativos con otras CC. AA. tuvimos en cuenta la información facilitada por la *Secretaría General de Agricultura y Alimentación - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente*.

860.000 euros, y la IGP de Tarta de Santiago, unos 625.000 euros.

En términos comparativos con las DOP/IGP de otras comunidades autónomas podemos subrayar que la DOP "Queso Arzúa-Ulloa" es en su sector la segunda en el territorio español, tras la DOP "Queso Manchego". Por su parte a IGP "Ternera Gallega" es la primera en el sector de carnes frescas de vacuno, con un porcentaje del 57 % en la producción total española. La misma posición y el mismo porcentaje ocupa la IGP "Miel de Galicia". Por otra parte, en el sector de las hortalizas la IGP "Patata de Galicia" ocupa también la primera posición.

En relación con las actuaciones de la Consellería del Medio Rural hay que subrayar también otra importante actividad a desarrollar dentro del área de promoción de la calidad agroalimentaria constituida por la preparación de la documentación necesaria para el registro de nuevas DOP/IGP y su puesta en marcha, así como realizar las modificaciones que resulten pertinentes con el paso del tiempo en las que se encuentran ya inscritas.

También podemos subrayar que en la Ley 2/2005 se crea el Instituto Gallego de la Calidad Alimentaria, cuyo reglamento se aprueba mediante el Decreto 259/2006, de 28 de diciembre. Entre sus funciones es necesario destacar, por lo que atañe a las indicaciones geográficas, las siguientes: actuaciones de control y certificación de los productos acogidos a las distintas figuras de protección de la calidad alimentaria del ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia; promoción y defensa de la calidad de dichos productos y prestación de todo tipo de servicios de asesoramiento y gestión a los consejos reguladores de las denominaciones geográficas de calidad y a los órganos de gestión de otras figuras de protección de la calidad alimentaria.

Finalmente, nos interesa destacar, al hilo del presente trabajo, las actuaciones que lleva a cabo la Subdirección General de Industrias y Calidad Agroalimentaria en relación con las solicitudes de registro en la OEPM de marcas para productos agroalimentarios (incluyendo los productos vitivinícolas) en cuyos distintivos se incluyan denominaciones geográficas del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, tanto las que constituyen el nombre de una DOP/IGP como otros nombres geográficos en general.

Estas actuaciones se concretan, después de un seguimiento diario de las solicitudes

de marcas en determinadas clases del Nomenclátor en las cuales se incluyen estos productos o similares, en la presentación de objeciones al registro de una marca bajo la fórmula de "observaciones de terceros", prevista en el artículo 19 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas⁴⁴.

A este respecto, las observaciones que presenta la Administración autonómica, a través de la Consellería del Medio Rural, se refieren no sólo a los casos de identidad entre la denominación que se solicita como marca y la denominación geográfica o indicación geográfica que se pretende proteger sino también a los supuestos de semejanza de distintivos; en definitiva, se pretende evitar que se produzca un riesgo de confusión o de eventual engaño o error para el público de los consumidores. En este sentido, el objetivo de estas observaciones presentadas por la Administración autonómica es la protección del público de los consumidores, impidiendo el acceso al Registro de marcas engañosas sobre el origen geográfico (y también las características y calidades singulares en el caso del nombre de una indicación geográfica).

En este sentido, desde la perspectiva de evitar el riesgo de engaño para los consumidores hay que subrayar que en las observaciones formuladas por la

⁴⁴A través de esta figura de las observaciones de terceros, que también se recoge en el artículo 41 del RMUE, se trata de fortalecer la eficacia obstativa de las prohibiciones absolutas para el registro de una marca (las previstas en el artículo 5 de la Ley de marcas de 2001). A este respecto, en el número 3 del artículo 19 de la vigente Ley de marcas se establece expresamente que: *"Los órganos de las administraciones públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la calidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22."*

Estas observaciones deberán remitirse a la OEPM en el plazo de los dos meses posteriores a la publicación de la solicitud en el *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, y el escrito de las observaciones de terceros deberá ajustarse a lo previsto para el escrito de oposición en el artículo 17.2 del Reglamento de la Ley de marcas. Por otra parte, en el artículo 21, bajo la rúbrica de *"Suspensión de la solicitud"* se indica expresamente que: *"se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones."* Finalmente, en el artículo 22 se señala expresamente que: *"1. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma. 2. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate ..."*

Administración autonómica a las marcas en las cuales figura un nombre geográfico del territorio de nuestra Comunidad Autónoma y para distinguir unos productos en general, sin restringirlos a los de origen gallego, se alude al citado artículo 5.1, letra g), de la vigente Ley de marcas, que prohíbe las marcas engañosas. También se alega el artículo 7.1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor. En esta norma comunitaria se establece expresamente que: "*La información alimentaria no inducirá a error, en particular: a) sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, calidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación o de obtención*". También se trae a colación en estas observaciones formuladas por la Administración autonómica el Decreto de la Xunta de Galicia 124/2010, de 15 de julio, por el que se regulan las menciones relativas al origen o procedencia gallega en el etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios.

Así las cosas, hay que señalar que para evitar que existan en el mercado productos con una marca en la cual se incluya un nombre geográfico gallego pero que no sean originarios de nuestro territorio y, por tanto, de impedir el engaño a los consumidores, sería suficiente la observación basada en el artículo 5.1, letra g), de la Ley de marcas, y en las otras normas citadas. No obstante, las observaciones de terceros pueden referirse, en general, a las prohibiciones absolutas recogidas en el citado artículo 5.1, y hay otra prohibición de registro incluida en esta norma que podría fundamentar también una observación de la Administración autonómica. Se trata de la prohibición de registro establecida en el artículo 5.1, letra c), referida a los signos descriptivos, en este caso sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende distinguir la marca. En este sentido, aunque se restrinjan los productos por el solicitante de la marca a los originarios del territorio gallego designado por ese nombre geográfico, entendemos que también debe valorarse el interés público de impedir el acceso al registro de una marca que consista únicamente (o acompañada de elementos genéricos o puramente descriptivos) en un nombre geográfico gallego, en la medida en que afecta al libre uso de ese nombre por el colectivo de empresarios del territorio designado y, por lo tanto, al principio de libre concurrencia en el mercado. Es cierto que siempre se puede anular el registro de esa

marca, pero entendemos que sería preferible formular también en este caso una observación por la Administración autonómica. Entendemos, que puede haber una razón de peso para esta postura, en la medida en que en el artículo 5.2 se indica que: " *Lo dispuesto en las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicará cuando la marca haya adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se hubiera hecho de la misma.*" En efecto, puede ocurrir que una marca inicialmente descriptiva, que incluso consista únicamente en el nombre que designa el origen geográfico del producto, adquiera, por consecuencia de su uso, un segundo significado (*secondary meaning*) distintivo, lo que impediría posteriormente la anulación de su registro.

BIBLIOGRAFÍA

AREÁN LALÍN, Manuel. *Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, núm. 14, 1991/92, págs. 67-80.

BOTANA AGRA, Manuel. *Las denominaciones de origen*, Marcial Pons, Madrid, 2001.

a) *"Denominaciones de origen e indicaciones geográficas de productos*, en *Manual de la propiedad industrial* (FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., Y BOTANA AGRA, M., autores), Marcial Pons, Madrid, 2009.

b) *"[La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del Arreglo de Lisboa](#)"*. ADI, [núm. 36, 2015-2016](#) (Ejemplar dedicado a: En memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa), págs. 321-330.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, Carlos. *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Tecnos, Madrid, 1970.

a) *Fundamentos de derecho de marcas*, Montecorvo, Madrid, 2002.

b) *Tratado sobre derecho de marcas*, Marcial Pons 2ª ed., Madrid, 2004.

c) *Manual de la propiedad industrial* (FERNÁNDEZ NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, M., autores), Marcial Pons, Madrid, 2009.

d) *"La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca"*, ADI, núm. 2, 1975, págs. 347-368

GÓMEZ SEGADE, José Antonio. *"Aspectos actuales en el régimen jurídico de las indicaciones geográficas"*, en XXII Jornadas de Estudio sobre Propiedad industrial e Intelectual, Grupo Español Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2007, págs. 51-72.

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

- e) *"Documentos de la OMPI sobre posibles soluciones a eventuales conflictos entre marcas e indicaciones geográficas, y entre indicaciones geográficas homónimas"*, ADI, núm. 21 (2000), págs. 1261-1268.
- f) *"El nuevo reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios"*, ADI, núm. 26, 2005-2006, págs. 263-284.
- g) *"La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola"*, ADI, núm. 29, 2008-2009, págs. 287-316.
- h) *"La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la unión europea"*, ADI, núm. 29, 2008-2009, págs. 727-742.
- i) *"En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente"* (comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de febrero de 2006 (Asunto Jabugo), ADI, núm. 27 (2006-2007), págs. 645-660.
- j) *"Unión Europea. El etiquetado de los productos alimenticios que utilizan como ingrediente un producto con DOP o IGP"*. ADI, núm. 31 (2010-2011), págs. 962-964.

MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel. *Tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas en el Reglamento (CE) núm. 510/2006. Especial referencia a los conflictos con otros signos distintivos*, Barcelona, 2008.

- k) *"La conformación de la marca de empresa con denominaciones geográficas"* (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999, asunto "Windsurfing Chiemsee") , ADI, núm. 21 (2000), págs. 513-534.
- l) *"De nuevo sobre los conflictos entre denominaciones geográficas protegidas y marcas de empresa. ¿Una convivencia pacífica? (A propósito del caso Bavaria) "*, ADI, núm. 30, 2009-2010, págs. 621-642.
- m) *"La dimensión evocativa de las denominaciones geográficas protegidas en España y la UE: (a propósito de los casos "Jabugo" y "Parmesano")"*, ADI, núm. 29 (2008-2009), págs. 867-884.

- n) *"Infracción de las denominaciones geográficas protegidas a través de conductas evocativas: un apunte crítico"*. Rivista di Diritto Alimentare www.rivistadirittoalimentare.it. Año VIII, número 4, octubre-diciembre 2014

REMÉDIO MARQUES, João Paulo F. *"Registo de marca e secondary meaning o caso "O licor de Portugal"*. comentario às decisões do Tribunal da Propriedade Intelectual, de 3 de junho de 2015, Proc. n.º 108/14.5 YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de dezembro de 2015. ADI, [núm. 36, 2015-2016](#) (Ejemplar dedicado a: En memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa), págs. 485-502.

ABREVIATURAS

ADI- Actas de derecho industrial y derecho de autor.
EUIPO - Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
DOP- Denominación de origen protegida.
IG - Indicación geográfica.
IGP- Indicación geográfica protegida.
OEPM - Oficina Española de Patentes y Marcas.
OMC - Organización Mundial del Comercio.
RMUE - Reglamento de la Marca de la Unión Europea.
TFUE - Tratado Fundacional de la Unión Europea.
TJUE - Tribunal de Justicia de la Unión Europea.