
O USO DAS DENOMINACIÓNS XEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUTOS NO MERCADO: SITUACIÓNS DE CONFLITO ENTRE INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS E MARCAS.

JESÚS ÁNGEL LÓPEZ GÓMEZ

*Letrado da Xunta de Galicia
Letrado da Oficina de Patentes e Marcas (exc.)*

In memoriam do meu admirado e benquerido mestre, o Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. O USO DAS DENOMINACIÓNS XEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUTOS NO MERCADO. III. NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE OS RÉXIMES DE CALIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTICIOS. IV. SITUACIÓNS DE CONFLITO ENTRE INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS E MARCAS: PERSPECTIVA XERAL. V. UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLITO ENTRE UNHA MARCA SOLICITADA E UNHA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA. VI. AS INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA.

RESUMO: no presente traballo preténdese unha aproximación a unha complexa realidade: a conflitiva convivencia no mercado de denominacións ou signos xeográficos para diferenciar os produtos pola súa orixe empresarial, a título de marca, e pola súa orixe xeográfica, a título de denominación de orixe protexida ou indicación xeográfica protexida.

A regulación comunitaria das DOP/IXP, uniforme para todos os países membros da Unión Europea, amósase como unha alternativa eficaz nun mercado global no cal países de relevante proxección económica internacional non apostan por unha protección rigorosa das DOP/IXP.

Abordamos o estudo dun caso específico de conflito entre marcas e DOP/IXP: a marca que pretende rexistrarse con posterioridade ao recoñecemento administrativo dunha DOP/IXP.

Tamén formulamos algunhas consideracións sobre as medidas legislativas e administrativas tomadas pola Xunta de Galicia respecto da protección das nosas

indicacións xeográficas.

PALABRAS CLAVE: dereito da propiedade industrial, signos distintivos, marcas, denominacións de orixe e indicacións xeográficas, denominacións de calidade dos produtos agroalimentarios.

I.- INTRODUCCIÓN.

As indicacións xeográficas dos produtos constitúen un elemento moi valioso tanto para os consumidores, na medida en que lles facilitan unha información moi relevante para adoptar as súas decisións de compra, como para os empresarios da rexión ou localidade designada con esa indicación xeográfica, xa que dota os seus produtos dun valor engadido en relación con outros produtos que compiten no mesmo sector do mercado pero que carecen desa concreta vinculación xeográfica que aprecian os consumidores como algo asociado ás especiais características ou calidades do produto así designado.

Desde esta perspectiva, debemos subliñar que o dereito a utilizar unha indicación xeográfica corresponde, con carácter xeral, a todos os produtores ou empresarios da rexión ou localidade referida, aínda que a utilización por un empresario do nome que constitúe a denominación de orixe protexida ou a indicación xeográfica protexida queda condicionada a que os seus produtos cumpran as prescricións establecidas polo prego de condicións da DOP/IXP¹³. Así as cousas, o valor engadido que pode xerar unha indicación xeográfica beneficia o colectivo de empresarios ou produtores, polo que é indubidable que, baixo as condicións axeitadas, a utilización de indicacións xeográficas para produtos agrícolas e alimentarios contribúe ao desenvolvemento das zonas rurais.

A este respecto, a utilización dunha indicación xeográfica achega un sobreprezo aos produtos, contribúe á creación de emprego na rexión e, en último termo, axuda a fixar poboación no rural. Por outra parte, os produtos con indicación xeográfica protexida achegan outros beneficios secundarios asociados á gastronomía da rexión ou localidade, e con relevantes implicacións no sector turístico¹⁴. Non debe esquecerse que poden chegar

¹³Debemos facer aquí unha puntualización terminolóxica. Aínda que existan diferenzas conceptuais entre as denominacións de orixe protexidas e as indicacións xeográficas protexidas, non obstante, o réxime xurídico aplicable no ámbito comunitario (que é o que estudaremos fundamentalmente neste traballo) é o mesmo, polo que a partir de agora utilizaremos o termo de indicación xeográfica como omnicompreensivo de ambos os supostos e, en abreviatura, IX. Unicamente utilizaremos as abreviaturas IXP ou DOP cando nos refiramos a unha concreta delas, por exemplo a DOP “Ribeiro” ou a IXP “Pan de Cea”.

¹⁴Esta recíproca influencia entre as diversas actividades económicas asociadas ao territorio dunha indicación xeográfica poden apreciarse, por exemplo, na DOP “Ribeira Sacra”, recoñecida desde 1997. En relación con esta DOP abunda con consultar o buscador de marcas da Oficina Española de Patentes e Marcas (OEPM)

valor a unha rexión, non só en canto ao emprego e maiores ingresos, senón tamén pola promoción da rexión como un todo, poden contribuír de xeito relevante á *imaxe de marca* da rexión.

Pois ben, un dos principais problemas con que se pode atopar a efectiva protección dunha indicación xeográfica estriba na posibilidade de que na realidade do mercado os empresarios utilicen marcas para distinguir produtos non amparados pola IX e nas cales figuren denominacións ou signos xeográficos que, pola súa identidade, semellanza ou poder evocativo, se vinculen ao nome que constitúe a indicación xeográfica, o que determinará que os consumidores tomen erroneamente as súas decisións de compra, con grave prexuízo dos empresarios lexitimados para o uso da indicación xeográfica e para os propios consumidores.¹⁵

O obxecto deste traballo é ofrecer algúns perfís da complexa problemática que se reflicte nos conflitos entre marcas e indicacións xeográficas de produtos. Neste sentido, logo da breve introdución dos parágrafos anteriores, estruturamos este estudo nos puntos que indicamos no sumario.¹⁶

II.- O USO DAS DENOMINACIÓNS XEOGRÁFICAS PARA DIFERENCIAR PRODUTOS NO MERCADO.

No tráfico económico é moi habitual o emprego de nomes xeográficos para diferenciar produtos ou servizos. Así as cousas, a utilización dun nome xeográfico por un

para comprobar que o nome de Ribeira Sacra aparece como elemento denominativo na composición de marcas rexistradas para servizos de lecer ou deportivos, e outros relacionados co sector turístico. Trátase dunha denominación máis ben histórica que xeográfica, cunha indubidable forza suxestiva (“selling power”) pero nacida dunha casualidade: un erro de interpretación dun texto medieval, pois en realidade parece ser que a expresión “Rovoyra Sacra” utilizada nun documento de 1124 alude a un “Carballo Sagrado” e non a unha “Ribeira Sacra”. En todo caso, hai que subliñar o seu valor evocativo, pois o seu carácter histórico non fai máis que acentuar a pegada do tempo, as tradicións, o que é propio da esencia mesma dunha indicación xeográfica. Non hai máis que ler os pregos de condicións das IX para comprobar, na descrición dos precedentes, a importancia do aspecto histórico no recoñecemento dunha indicación xeográfica.

15Con independencia destas relacións conflitivas entre indicación xeográfica e marcas, o certo é que constitúe unha práctica xeneralizada que o consello regulador dunha indicación xeográfica rexistre como marca o nome da indicación xeográfica e tamén un logotipo, que adoita converterse nun signo cunha relevante forza distintiva para os produtos amparados.

16Entre as obras que tratan dunha maneira xeral a materia que é obxecto deste traballo cómpre citar as seguintes: 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, e MAROÑO GARGALLO, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Marcial Pons, Madrid, 2002.

empresario para distinguir os seus produtos no mercado pode realizarse a título de marca ou como unha indicación de procedencia xeográfica dos seus produtos. A través dunha marca indícase a orixe empresarial dun produto, mentres que cando se emprega na etiqueta dun produto unha indicación de procedencia xeográfica estase aludindo á orixe dese produto nun determinado espazo xeográfico designado a través dese nome (un país, rexión ou localidade).¹⁷

En relación coas indicacións sobre a orixe xeográfica dos produtos, cómpre distinguir entre as indicacións de procedencia en sentido estrito, que se limitan a informar sobre a orixe xeográfica dun produto (por exemplo, a expresión de “made in Portugal” incorporada a un produto elaborado en Portugal), e as indicacións xeográficas, que achegan unha información complementaria aos consumidores. En efecto, as IX non se limitan a indicar a orixe xeográfica senón que indican tamén a presenza de determinadas calidades ou propiedades singulares nos produtos, debidas principal ou substancialmente aos factores naturais e/ou humanos existentes no espazo xeográfico designado por esa indicación xeográfica. As indicacións de procedencia son nomes ou signos xeográficos que poden ser utilizados polos empresarios radicados no territorio designado e para calquera produto orixinario dese territorio e, non obstante, as indicacións xeográficas só poderán ser utilizadas polos empresarios do territorio designado que produzan, elaboren ou comercialicen os concretos produtos amparados, e que se definen por características ou calidades singulares. Outra diferenza importante entre as indicacións de procedencia e as indicacións xeográficas é que aquelas poden estar constituídas por unha denominación

¹⁷A este respecto, aínda que se configuren como marcas, a marca colectiva e a marca de garantía presentan, porén, uns perfís máis próximos ás indicacións xeográficas que os que corresponden ás marcas individuais. A marca colectiva indica a orixe empresarial dos produtos ou servizos das empresas que se integran na entidade titular da marca (asociacións de produtores ou fabricantes) para diferenciar estes produtos dos procedentes de empresas alleas á entidade. Pode consistir en signos ou indicacións da procedencia xeográfica dos produtos. A marca de garantía, pola súa parte, permite certificar que os produtos ou servizos de determinadas empresas autorizadas e controladas polo titular da marca de garantía presentan todos eles, con independencia da súa orixe empresarial, unhas características comúns e uniformes, en especial, no que se refire á súa calidade, compoñentes, orixe xeográfica, condicións técnicas ou modo de elaboración. Pode ser utilizada por todo aquel a quen o titular da marca de garantía lle certifique que os seus produtos cumpren con esas condicións, e pode estar constituída por unha denominación ou signo xeográfico. A marca de garantía ou de certificación constituída desta maneira é a figura que máis se pode aproximar ás indicacións xeográficas e, de feito, nos países anglosaxóns as IX adoitan protexerse baixo esta modalidade. En Galicia cómpre citar o distintivo de “Galicia Calidade” como marca de garantía, aplicable a unha gama indefinida de produtos ou servizos cuxa titularidade corresponde a unha sociedade mercantil do sector público autonómico. Tamén pode citarse a marca de garantía “Galega 100 %”, cuxo titular é a Asociación Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite, para as empresas que elaboren leite e produtos lácteos e que desexen garantir aos consumidores que a materia prima dedicada á elaboración de leite e produtos lácteos procede exclusivamente de explotacións inscritas no Rexistro de Explotacións Leiteiras de Calidade Diferenciada.

xeográfica ou por un signo non denominativo (debuxo, imaxe, símbolo) que sirva para individualizar un determinado espazo xeográfico, mentres que as IX están formadas necesariamente por un nome xeográfico.¹⁸

Na realidade do mercado é moi frecuente que os empresarios elixan como distintivo de marca un nome ou signo xeográfico cuxa retención polo consumidor é relativamente sinxela en comparación coas denominacións caprichosas ou de fantasía, polo que requiren un menor esforzo publicitario. En todo caso, a razón principal desta elección estriba en que o público dos consumidores destinatario dos produtos pode asociar ese nome ou signo cunha mellor calidade dos produtos.¹⁹ Na maioría dos casos o uso dun nome ou signo xeográfico como marca para diferenciar produtos no mercado vaise interpretar polo público dos consumidores como unha referencia á orixe xeográfica dos produtos²⁰.

Así as cousas, a normativa sobre marcas establece diversas cautelas que

18Non obstante, o nome dunha indicación xeográfica pode non ter carácter xeográfico, aínda que sirva para delimitar un determinado territorio de elaboración ou fabricación dos produtos diferenciados por esa indicación xeográfica. É o caso, por exemplo, das denominacións “Queixo Tetilla” ou “Cava”, ou a de “Vinho Verde”. Nalgúns casos, como a DOP “Ribeira Sacra”, non se trata dun nome xeográfico en sentido estrito, ou ben ten uns contornos que exceden do sentido xeográfico orixinario, como é o caso da DOP “Rías Baixas”.

19Non sempre a elección como marca dun signo ou nome xeográfico pretende denotar unha determinada orixe xeográfica do produto. En ocasións trátase dun signo absolutamente arbitrario, por exemplo, un nome xeográfico como é o de Ibiza ou Málaga, para un determinado modelo de automóbil. Noutras ocasións trataríase dun nome evocativo ou alusivo a unha característica principal do produto, como sería o caso da marca Alaska para xeados, aínda que ninguén o interprete como unha alusión á orixe xeográfica do produto. O problema maniféstase cando ese signo ou denominación xeográfica que se elixe como marca non ten un carácter arbitrario, como nos dous casos anteriores, senón que, en relación cos produtos que distingue, denota unha determinada orixe xeográfica.

20Non todo nome xeográfico polo mero feito de que figure nun dicionario ou nun atlas xeográfico ten o mesmo efecto obstativo sobre o rexistro dunha marca, pois noutro caso faríase practicamente imposible rexistrar calquera denominación como marca xa que o normal sería que coincidise con algún topónimo español ou estranxeiro. En efecto, tanto na doutrina como na xurisprudencia, así como na praxe das oficinas nacional e comunitaria de marcas, constitúe unha tese consolidada que para que un nome xeográfico teña esta virtualidade obstativa é necesario que o nome xeográfico o asocie a ese produto o público dos consumidores a que vai destinado. En consecuencia, un nome xeográfico dun lugar descoñecido non implicaría esta vinculación de orixe. Exíxese, polo tanto, que o público destinatario o entenda como un nome xeográfico, e que presente actualmente un vínculo con eses produtos, ou ben é razoable que ese vínculo poida establecerse no futuro. Por exemplo, o topónimo de “Malpica” pode vincularse sen dúbida a conservas de peixe, mesmo é razoable que se poida vincular tamén a produtos lácteos, pero non sería razoable vinculalo como procedencia ou orixe xeográfica de xoguetes. Este criterio aplícase tanto a nomes nacionais como estranxeiros (vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA, *La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca*, Actas de Derecho Industrial, 1975, pp. 347-368).

dificultan o rexistro como marca dun nome ou signo xeográfico. En efecto, no artigo 5 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas, e baixo a rúbrica de “Prohibicións absolutas” indícase expresamente: “1. Non poderán rexistrarse como marca os signos seguintes: ... c) Os que se compoñan exclusivamente de signos ou indicacións que poidan servir no comercio para designar a especie, a calidade, a cantidade, o destino, o valor, a procedencia xeográfica, a época de obtención do produto ou da prestación do servizo ou outras características do produto ou do servizo; ... g) Os que poidan inducir o público a erro, por exemplo sobre a natureza, a calidade ou a procedencia xeográfica do produto ou servizo.”

Nesta norma recóllense dous supostos *obstativos* ao rexistro como marca dun nome ou signo xeográfico, ben sexa polo seu carácter descritivo (letra c) ou ben polo seu carácter enganoso (letra g). No primeiro suposto estaríamos ante o caso de que un nome ou signo que describe a orixe xeográfica dun produto debe ser de uso común para todo o colectivo de empresarios do territorio descrito; -aténdese aquí, polo tanto, de maneira primordial, á defensa do círculo dos empresarios interesados. No segundo caso trataríase de impedir o rexistro de marcas enganosas ou “deceptivas”, polo que cobra aquí singular relevancia o interese do público dos consumidores a non sufrir erro ou engano sobre a orixe xeográfica dos produtos²¹.

Pero ademais do previsto nas subepígrafes das letras c) e g) do artigo 5.1 da Lei 17/2001, de marcas, existe un obstáculo máis ao rexistro como marca dun nome ou signo xeográfico, de carácter aínda máis rigoroso que o exposto anteriormente. Estamos a falar do que constitúe o tema principal deste traballo: o efecto obstativo derivado da existencia

Por outra parte, e trátase dun tema especialmente relevante en materia de indicacións de procedencia e xeográficas, pode ocorrer que un nome que, inicialmente, ten un significado xeográfico, non obstante chegue a converterse nunha denominación xenérica ou descritiva para determinado tipo de produtos, perdendo para o público dos consumidores esa inicial conexión co lugar de procedencia. Así ocorre, por exemplo, coa denominación “auga de colonia” para perfumes, ou as denominacións Emmental, Cheddar ou Gouda, para queixos. Nestes casos, pódese utilizar esa denominación por calquera empresario ou produtor para ese tipo de perfume ou de queixos, con independencia do lugar en que se produzan.

²¹Por exemplo, unha empresa chacineira do Carballiño non podería rexistrar como marca para os seus embutidos un distintivo composto exclusivamente polo nome deste concello de Ourense, pero si podería incluír este nome xeográfico na súa marca, xunto con outros elementos denominativos e/ou gráficos, de xeito que o conxunto da marca teña forza distintiva para indicar a orixe empresarial dos seus produtos. En definitiva, nunca podería reivindicar en exclusiva o uso do nome xeográfico, polo que esa parte da súa marca quedaría de libre uso para outros produtores de embutidos dese concello. Por outra parte, a un empresario de Vilalba, ou de calquera outro lugar que non sexa O Carballiño, estaríalle vetado o emprego como marca deste nome xeográfico, illadamente ou xunto con outros elementos marcarios, porque se provocaría un erro ou engano sobre a orixe xeográfica do produto.

dunha denominación de orixe protexida ou dunha indicación xeográfica protexida para o rexistro como marca dun distintivo que consista, conteña ou evoque o nome que constitúe a DOP/IXP²².

III.- NORMATIVA COMUNITARIA SOBRE OS RÉXIMES DE CALIDADE DOS PRODUTOS AGRÍCOLAS E ALIMENTICIOS.

Unha vez expostas estas liñas xerais sobre o uso como marca dunha denominación ou signo xeográfico, cómpre agora delimitar conceptualmente as indicacións xeográficas, termo que comprende tanto as denominacións de orixe protexidas como as indicacións xeográficas protexidas, e que é o que se usa no ámbito da OMC e, presumiblemente, nun futuro próximo tamén na UE.

Neste sentido, os diferentes sistemas de protección para as denominacións de calidade dos produtos agroalimentarios dos Estados membros da Unión Europea

22No artigo 5 da vixente Lei 17/2001, de marcas, non aparece unha prohibición absoluta, en termos xerais, referida ás indicacións xeográficas, pero debemos subliñar que os regulamentos comunitarios relativos ás indicacións xeográficas, aos cales nos referiremos seguidamente, son de aplicación directa en España, e a Oficina Española de Patentes e Marcas considera as IX como un suposto máis de prohibición absoluta e, polo tanto, aplicable *ex officio* (véxase a Guía de exame de prohibicións de rexistro na páxina web da OEPM).

En relación cos viños e bebidas espirituosas é certo, non obstante, que se prevé no artigo 5.1. letra h) da LM unha prohibición absoluta de rexistro nos seguintes termos: “*Non poderán rexistrarse como marca os signos seguintes: ... h) Os que aplicados a identificar viños ou bebidas espirituosas conteñan ou consistan en indicacións de procedencia xeográfica que identifiquen viños ou bebidas espirituosas que non teñan esa procedencia, mesmo cando se indique a verdadeira orixe do produto ou se utilice a indicación xeográfica traducida ou acompañada de expresións tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» ou outras análogas.*” Esta norma, ao noso modo de ver, resulta menos tuitiva coas IX que a norma comunitaria correspondente, na medida en que a expresión “*conteñan ou consistan*” dificilmente pode considerarse como comprensiva dos supostos de evocación do nome dunha indicación xeográfica, e entendemos que o lexitimamente interesado na defensa dunha indicación xeográfica de viños ou bebidas espirituosas podería invocar como motivo de denegación dunha marca a norma comunitaria por seren de aplicación directa, e resultar máis favorable á protección da indicación xeográfica.

En todo caso, coa recente Directiva (UE) 2015/2436, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de marcas, deberase incluír na lei española de marcas unha prohibición de carácter xeral para as indicacións xeográficas. No artigo 4.1. letra i) establécese expresamente como unha prohibición absoluta o seguinte: “*as marcas excluídas de rexistro en virtude do dereito da Unión, ou do dereito nacional do Estado membro de que se trate, ou dos acordos internacionais en que sexa parte a Unión ou o Estado membro de que se trate, que confiran protección a denominacións de orixe e indicacións xeográficas*”, polo que nun futuro próximo esta debería ser a única norma de referencia para o tema que nos ocupa e, ademais, parécenos unha solución moi acertada en canto a que pola súa remisión xenérica á normativa vixente en materia de protección de indicación xeográfica ten vocación de permanencia. Polo demais, cómpre subliñar que a referencia aos dereitos nacionais remite aos supostos de indicacións xeográficas aplicables a produtos non recollidos nos regulamentos comunitarios sobre IX, pero si nalgunhas lexislacións estatais como ocorre con algúns produtos artesanais.

substituíronse (en gran parte xa desde 1992) por un réxime uniforme para todos os países membros, establecido polos regulamentos comunitarios que, polo tanto, teñen un carácter exhaustivo recoñecido pola xurisprudencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea.²³

Debemos subliñar que a Unión Europea conta cun sistema de protección de denominacións de orixe protexidas (DOP) e indicacións xeográficas protexidas (IXP) que se articula arredor de catro regulamentos que se corresponden coas catro categorías de produtos sobre as que, actualmente, é posible obter protección: 1) Determinados produtos alimenticios e produtos agrícolas non alimenticios (actualmente, en virtude do Regulamento n° 1151/2012); 2) Viños e viños espumosos (Regulamento n° 1308/2013); 3) Bebidas espirituosas (Regulamento n° 110/2008), e 4) Produtos vitivinícolas aromatizados (Regulamento n° 251/2014).²⁴A partir de agora faremos referencia unicamente ao Regulamento 1151/2012, en canto que o contido substancial do tema que concretamente

²³Antes da implantación do Rexistro Comunitario para Indicacións Xeográficas, que polo que se refire a produtos alimenticios xa tivo lugar desde a aprobación do Regulamento CEE n° 2081/1992, moitos Estados membros contaban co seu propio sistema de protección nacional de IX. Por este motivo, os primeiros regulamentos que articularon o sistema de protección a nivel comunitario prevían un mecanismo de transición que permitía a inscrición no rexistro comunitario daquelas indicacións xeográficas que ata o momento gozaban de protección nacional. Transcorrido este período, a protección comunitaria debía obterse a través dun procedemento de rexistro do propio sistema comunitario. Pero, non tardou en presentarse un dilema en relación con aquelas IX que non foron inscritas no período transitorio nin posteriormente rexistradas *ex novo* no rexistro comunitario: podían subsistir acollidas a un réxime de protección nacional e convivir coas indicacións xeográficas protexidas a nivel comunitario?

A este respecto, nunha cuestión pre-xudicial formulada ao TXUE preguntábaselle se o Regulamento 510/2006 (que foi o que modificou o anterior Regulamento de 1992) tiña “carácter exhaustivo”, e a resposta que tivo lugar na Sentenza da Gran Sala do 8 de setembro de 2009, no asunto C-478/07 (‘Bud’) foi moi clara: o Regulamento 510/2006 tiña carácter exhaustivo e, polo tanto, *“o dito regulamento oponse á aplicación dun réxime de protección (...) que atribúe a unha denominación, recoñecida como denominación de orixe segundo o dereito dun Estado membro, unha protección noutro Estado membro en que tal protección se reclama dun modo efectivo, cando a referida denominación de orixe non fose obxecto dunha solicitude de rexistro ao abeiro do mencionado regulamento”*. Nun dos considerandos máis convincentes sinalábase que o denominado procedemento de rexistro simplificado previsto para o réxime transitorio indicado anteriormente *“non tería sentido se os Estados membros puidesen conservar en todo caso os seus propios réximes de protección”*. Ademais, a sentenza nega expresamente que a finalidade do Regulamento 510/2006 (que era o vixente no momento de ditarse a sentenza) sexa a de establecer *“xunto a normas nacionais que poden continuar existindo, un réxime complementario de protección das indicacións xeográficas cualificadas”*, senón que a súa finalidade é *“prever un réxime de protección uniforme e exhaustivo para tales indicacións”*.

²⁴Na axenda legislativa da Unión Europea atópase un proxecto de simplificación do sistema de protección que reúne nun mesmo instrumento legislativo a regulación das indicacións xeográficas das diversas categorías de produtos. A este respecto, cómpre subliñar que ata 2008 a normativa comunitaria non recollía un título unitario de protección para as indicacións xeográficas de produtos vitivinícolas, xa que as competencias para recoñecer IX neste sector dos produtos vitivinícolas seguía estando reservada aos Estados membros, aínda que esas competencias debían axustarse ao dereito comunitario.

nos ocupa é o mesmo nos regulamentos citados.

A este respecto, o procedemento de recoñecemento das indicacións xeográficas, en calquera dos rexistros comunitarios existentes ata o momento, non constitúe o obxecto deste traballo, polo que simplemente debemos subliñar que hai unha fase inicial no ámbito nacional, que se desenvolve no Estado membro do territorio designado pola indicación xeográfica (en España asume un papel protagonista a comunidade autónoma correspondente) e unha fase final no ámbito comunitario. Unha vez inscrita unha indicación xeográfica no rexistro comunitario, obtén protección para todos os países membros da UE. Debemos destacar, por outra parte, que non só pode acceder ao rexistro comunitario unha DOP ou IXP dun país membro da Unión Europea, senón tamén de terceiros países. Así, no artigo 11.2 do vixente Regulamento (UE) nº 1151/2012 do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de novembro de 2012, sobre os réximes de calidade dos produtos agrícolas e alimenticios indícase expresamente que: *“Neste rexistro poderán inscribirse as denominacións de orixe e as indicacións xeográficas de produtos de terceiros países que estean protexidas na Unión en virtude dun acordo internacional de que esta sexa parte.”*²⁵

Pois ben, tomando como referencia o Regulamento nº 1151/2012 enténdese como "denominación de orixe" un nome que identifique un produto: a) orixinario dun lugar determinado, unha rexión ou, excepcionalmente, un país; b) cuxa calidade ou características se deban fundamental ou exclusivamente a un medio xeográfico particular, cos factores naturais e humanos inherentes a el, e c) cuxas fases de produción teñan lugar na súa totalidade na zona xeográfica definida. Por outra parte, entenderase por "indicación xeográfica" un nome que identifique un produto: a) orixinario dun lugar determinado, unha rexión ou un país; b) que posúa unha calidade determinada, unha reputación ou outra característica que poida esencialmente atribuírse á súa orixe xeográfica, e c) cuxas fases de produción, unha cando menos, teñan lugar na zona xeográfica definida.

Unha simple ollada aos termos en que se definen ambas as figuras reflicte

25A EUIPO mantén unha base de datos pública en que se inclúe información sobre DOP/IXP de terceiros países protexidas na UE en virtude de acordos internacionais. Esta base de datos pode consultarse en: https://oami.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geographical_indications/geographical_indications.xls

claramente as súas diferenzas conceptuais, que poden resumirse na idea dunha vinculación á orixe xeográfica moito máis acusada nas DOP que nas IXP. Porén o certo é que o seu réxime xurídico é o mesmo, polo que non entraremos nunha análise comparativa de ambas.

Por outra parte, en relación cos produtos que poden ampararse cun rexistro comunitario ao abeiro do Regulamento 1151/2012, cómpre subliñar que no seu artigo 2 se indica expresamente que: *“O presente regulamento aplícase aos produtos agrícolas destinados ao consumo humano que se enumeran no anexo I do Tratado, así como a outros produtos agrícolas e alimenticios enumerados no anexo I deste regulamento.”*²⁶

IV.- SITUACIÓNS DE CONFLITO ENTRE INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS E MARCAS: PERSPECTIVA XERAL.

Unha simple lectura dos artigos que o Regulamento 1151/2012 dedica ás relacións entre indicacións xeográficas e marcas (en particular os artigos 6.4, 13 e 14) revela as dificultades de atopar un equilibrio entre unha axeitada protección e valorización das indicacións xeográficas, que implicaría necesariamente a imposibilidade de que un empresario se apropie en exclusiva do nome dunha indicación xeográfica a través dunha marca, e as exixencias do mercado, que se traducirían na necesidade de non limitar excesivamente a aplicación das normas do dereito de marcas máis alá do que sexa razoable para a protección das indicacións xeográficas. En definitiva, un primeiro exame destas normas lévanos a definir esas relacións, cando menos, como conflitivas.

Podería dicirse a este respecto que, con carácter xeral, no dereito de marcas en caso de conflito entre signos distintivos prevalece o principio de prioridade temporal, non

²⁶No anexo 1 do TFUE enumérase unha ampla relación de produtos, en que tamén entran produtos agrícolas non destinados ao consumo humano que non poderían ampararse a través de indicacións xeográficas. En todo caso, por expresa disposición do regulamento e aínda que estean incluídos nesta lista, quedan fóra do ámbito de aplicación do Regulamento 1151/2012 as bebidas espirituosas, os viños aromatizados e os produtos vitícolas, a excepción dos vinagres de viño. As indicacións xeográficas destes produtos, como vemos, son obxecto de regulación noutras normas comunitarias paralelas ao regulamento citado. Pola súa parte, tamén poden ser designados a través de indicación xeográfica os produtos sinalados no anexo 1 do Regulamento 1151/2012, algúns deles produtos alimenticios, e outros produtos agrícolas non destinados ao consumo humano, como é o caso, entre outros, de cortiza, algodón, la, vimbio, peles, etc. No mesmo artigo 2 do Regulamento 1151/2012 establécese que en atención a compromisos internacionais ou novos métodos de produción ou novas materias, a Comisión estará facultada para completar a lista de produtos incluída no anexo I do regulamento, sempre que estes produtos estean estreitamente vinculados con produtos agrícolas ou coa economía rural.

Por outra parte, na axenda legislativa da Unión Europea recóllese a extensión desta protección a produtos artesanais. A este respecto, nunha Resolución do Parlamento Europeo do 6 de outubro de 2015 considérase que debe establecerse un instrumento de protección a escala europea, como parte dunha estratexia máis ampla de valorización dos produtos de calidade da UE, que permita valorizar a produción industrial e artesanal local.

obstante, cando se trata de conflitos entre indicacións xeográficas e marcas entran en xogo outros criterios que atemperan ese principio xeral. Abonda con subliñar, a este respecto, que a existencia dunha marca anterior á indicación xeográfica só pode vetar o rexistro desta no caso de tratarse dunha marca notoria (artigo 6.4 citado), pois de non darse esta circunstancia a normativa comunitaria establece un réxime de coexistencia (artigo 14.2) entre marca anterior e indicación xeográfica, non exento de dificultades para equilibrar axeitadamente ambos os dereitos e no cal creba ese principio de prioridade temporal. Non obstante, no caso dunha marca solicitada con posterioridade ao recoñecemento (ou solicitude) de indicación xeográfica, o artigo 14.1 en combinación co artigo 13.1 establece un réxime rigoroso para o rexistro da marca²⁷.

En relación coas situacións de conflito que poidan xurdir no mercado entre as marcas e as indicacións xeográficas, o vixente Regulamento nº 1151/2012 no seu artigo 14 (intitulado “*Relacións entre marcas, denominacións de orixe e indicacións xeográficas*”), establece o seguinte:

“1. Cando unha denominación de orixe ou unha indicación xeográfica estea rexistrada en virtude do presente regulamento, o rexistro dunha marca cuxo uso infrinxa o artigo 13, epígrafe 1, e que se refira a un produto do mesmo tipo que a denominación de orixe ou a indicación xeográfica será denegado se a solicitude de rexistro da marca se presenta con posterioridade á data de presentación á Comisión da solicitude de rexistro da denominación de orixe ou a indicación xeográfica. Anularase calquera marca que se rexistre en contra do disposto no parágrafo primeiro. Esta epígrafe será de aplicación non obstante o disposto na Directiva 2008/95/CE.”

27A solución deste conflito, en realidade, fórmase máis ben no plano político que no xurídico, pois trátase dunha materia en que pode haber serias contraposicións de intereses entre os diversos países. A este respecto, non é casual que a Unión Europea optase por un sistema de enérxica protección das indicacións xeográficas, xa que na maioría dos países comunitarios existen tradicións moi arraigadas sobre o uso destas indicacións de calidade dos produtos, mentres que noutros países estas tradicións son alleas ao seu devir histórico, polo que postulan que estas indicacións se protexan a través do dereito de marcas, ou mesmo consideran que os nomes destas IX se converteron en denominacións xenéricas para eses produtos. Así, no seo da OMC existe un claro enfrontamento entre a postura da Unión Europea sobre este tema e a presentada por países como Estados Unidos, Australia e Canadá. Os emigrantes que, procedentes de Europa, chegaron a estes países a mediados do século XIX “viaxaron” tamén con algunhas indicacións xeográficas que axiña converteron en marcas. En Canadá existe a marca “Parma” para produtos cárnicos, concretamente xamón, e o caso máis famoso é o da marca americana de cervexa “Budweiser” creada en 1876 en Sant-Louis por un emigrante alemán, e que deriva do nome xeográfico dunha cidade checa [České Budějovice](#) ([Budweis](#), en alemán), que orixinou o conflito mercantil máis antigo aínda por resolver hoxe en día, e polo que pasaron varias xeracións de cervexeiros, xuíces e avogados en máis de 40 preitos que comezaron en 1880.

2. Sin prexuízo do disposto no artigo 6, punto 4, toda marca cuxo uso infrinxa o artigo 13, punto 1, pero que fose solicitada, rexistrada ou establecida polo uso —se tal possibilidade está prevista na lexislación de que se trate— de boa fe dentro do territorio da Unión antes da data en que se presentase á Comisión a solicitude de protección dunha denominación de orixe ou dunha indicación xeográfica, poderá seguir utilizándose e renovándose a pesar do rexistro desa denominación ou indicación, sempre que non exista ningún motivo para a súa anulación ou revogación en virtude do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Consello, do 26 de febreiro de 2009, sobre a marca comunitaria [22], ou en virtude da Directiva 2008/95/CE. Nestes casos, permitirase o uso conxunto da denominación de orixe protexida ou da indicación xeográfica protexida e da marca correspondente.”

A situación descrita no punto 1 do artigo 14 refírese á confrontación entre unha indicación xeográfica xa recoñecida ou, cando menos, obxecto de protección pola presentación da solicitude de rexistro ante a Comisión, e unha marca simplemente solicitada. No punto 2 deste artigo a confrontación prodúcese entre unha marca xa rexistrada e unha indicación xeográfica que pretende acceder ao rexistro comunitario. Esta última situación presenta, porén, dúas variantes con significativas diferenzas no seu réxime xurídico. Así, no caso de que a marca anterior á indicación xeográfica adquirise reputación e notoriedade entre o público dos consumidores podería impedir o rexistro dun nome xeográfico cando o seu recoñecemento como indicación xeográfica poida inducir a erro o consumidor en canto á verdadeira identidade do produto (suposto recollido no artigo 6.4). Non obstante, no caso de que a marca anterior non tivese ese carácter de notoria, non só non podería obstaculizar o rexistro da indicación xeográfica senón que, ademais, esa necesaria coexistencia que establece o Regulamento 1151/2012 condicionaríase, polo que respecta á marca, a que o seu rexistro ou uso anterior fose de boa fe e a que non exista ningún motivo de nulidade ou caducidade da marca.

O obxecto do presente estudo é o de apuntar os supostos en que o rexistro dunha marca se considera incompatible cunha indicación xeográfica anterior, polo que esta é a parte das complexas relacións entre marcas e IX que nos interesa destacar, e deixamos de lado, por obvias razóns de espazo e aínda que tamén teñen relevancia, as outras dúas situacións mencionadas: o conflito entre a marca anteriormente rexistrada e a nova indicación xeográfica, e a relevancia da notoriedade da marca anterior que pode determinar a denegación da indicación xeográfica solicitada posteriormente. Por outra

parte, debemos subliñar que as previsións do artigo 14 se refiren tanto á denegación dunha solicitude de rexistro dunha marca como á anulación dunha marca rexistrada pero que incorre nos presupostos legais do artigo citado.

V.- UN ASPECTO PARTICULAR: CONFLITO ENTRE UNHA MARCA SOLICITADA E UNHA INDICACIÓN XEOGRÁFICA PROTEXIDA.

Esta situación abórdase no número 1 do artigo 14, antes transcrito. A este respecto, a denegación do rexistro dunha marca como consecuencia da aplicación do artigo 14.1 do Regulamento 1151/2012 exige que se cumpran tres condicións acumulativas: que a indicación xeográfica se atope inscrita no rexistro comunitario, que o uso da marca solicitada infrinxa algún dos supostos previstos no artigo 13.1 do Regulamento 1151/2012 e que a solicitude da marca inclúa produtos que sexan idénticos ou comparables aos produtos amparados pola indicación xeográfica.

1. A indicación xeográfica debe estar rexistrada.

En relación coa primeira condición, cómpre subliñar que non é necesario que a indicación xeográfica estea rexistrada senón que abonda con que a solicitude de rexistro da marca se presente con posterioridade á data de presentación á Comisión da solicitude de rexistro da indicación xeográfica. Agora ben, se no procedemento de rexistro da marca o solicitante indica que a indicación xeográfica aínda non foi obxecto de rexistro, a Oficina de Marcas (que, no ámbito comunitario, sería a denominada, desde a reforma operada polo Regulamento 2424/2015, a *Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea*, que designaremos co seu acrónimo EUIPO, e que anteriormente se denominaba *Oficina de Harmonización do Mercado Interior*, OAMI; e no ámbito estatal, a *Oficina Española de Patentes e Marcas*, OEPM) suspenderá o procedemento mentres non resolva o Rexistro comunitario sobre o recoñecemento ou non da indicación xeográfica pois, de ser negativa a resolución, non podería manterse a obxección baseada na IX.

B) O uso da marca solicitada debe responder a algunha das situacións de conflito entre marcas e indicacións xeográficas descritas no punto 1 do artigo 13 do Regulamento 1151/2012.

No artigo 13.1 descríbese o contido do *ius prohibendi* que corresponde ao titular

dunha indicación xeográfica. Trátase da faceta negativa do dereito de exclusiva que outorga a indicación xeográfica xa que determina os casos en que pode oporse á utilización por un terceiro do nome ou denominación que a constitúe e, polo tanto, os casos en que vetaría o rexistro dunha marca.

A este respecto, no artigo 13.1 indícase expresamente o seguinte: “1. Os nomes rexistrados estarán protexidos contra:

a) Calquera uso comercial directo ou indirecto dun nome rexistrado en produtos non amparados polo rexistro, cando os ditos produtos sexan comparables cos produtos rexistrados con ese nome ou cando o uso do nome se aproveite da reputación do nome protexido, incluso cando eses produtos se utilicen como ingredientes;

b) Calquera uso indebido, imitación ou evocación, incluso se se indica a verdadeira orixe dos produtos ou servizos ou se o nome protexido se traduce ou se acompaña de expresións tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” ou expresións similares, incluso cando eses produtos se utilicen como ingredientes;

c) Calquera outro tipo de indicación falsa ou falaz en canto á procedencia, a orixe, a natureza ou as características esenciais dos produtos, que se empregue no envase ou na embalaxe, na publicidade ou nos documentos relativos aos produtos de que se trate, así como a utilización de envases que polas súas características poidan crear unha impresión errónea acerca da súa orixe;

d) Calquera outra práctica que poida inducir a erro o consumidor sobre a verdadeira orixe do produto.

Cando unha denominación de orixe protexida ou unha indicación xeográfica protexida conteña ela mesma o nome dun produto considerado xenérico, o uso de tal nome xenérico non se considerará contrario ao disposto nas letras a) e b) do parágrafo primeiro.”

A simple lectura deste precepto suxire un sistema de protección amplo e extensivo, pero tamén é certo que as diversas situacións se describen dun xeito algo confuso e reiterativo polo que nos parece oportuno tentar de facer unha síntese das diversas situacións ou supostos en que unha indicación xeográfica pode constituír un obstáculo para

o rexistro dunha marca.

Nesta exposición seguiremos unha orde decrecente, de maior a menor risco de incompatibilidade ente a indicación xeográfica e a marca. Neste sentido, a marca pode consistir unicamente no nome da IX, pode conter este nome xunto con outros elementos denominativos ou figurativos, pode consistir nunha imitación ou evocación dunha IX, ou ben pode constituír unha indicación falsa ou enganosa.

A continuación faremos unha exposición destas diferentes situacións, para o que botaremos man de exemplos da práctica rexistral das oficinas de marcas, e tamén de resolucións xudiciais tanto de tribunais nacionais como da xurisprudencia do TXUE. En todo caso, debemos subliñar que se trata dunha materia en que os matices de cada caso xogan un importante papel, e na cal non é doado establecer regras xerais. Flexibilidade e casuismo son dúas improntas do dereito de signos distintivos.

1. A marca consiste unicamente no nome dunha indicación xeográfica.

A marca así configurada podería denegarse por constituír un suposto de uso directo dun nome rexistrado como indicación xeográfica. Tamén se podería impedir o rexistro desa marca na medida en que sería descritiva da orixe xeográfica dos produtos, atendendo ao artigo 5.1.c) da Lei 21/2007, de marcas, xa transcrito anteriormente, que coincide co artigo 7, punto 1, letra c), do Regulamento da marca da Unión Europea (na súa nova redacción tras a modificación operada polo recente Regulamento (UE) 2015/2424 que modifica o anterior Regulamento (CE) n° 207/2009 sobre a marca comunitaria). Estas normas establecen como prohibición absoluta de rexistro as marcas compostas exclusivamente por signos ou por indicacións que poidan servir no comercio para designar a procedencia xeográfica do produto.

Neste caso, non obstante, se o solicitante da marca restrinxen os produtos que pretende distinguir aos produtos amparados pola indicación xeográfica, a denegación do rexistro opera só sobre a base do seu carácter descritivo. Desta maneira, non se produciría un risco de erro ou engano sobre a orixe xeográfica dos produtos, pero a marca sería inapropiada por si soa para indicar a orixe empresarial xa que se trata dun nome xeográfico que pode ser utilizado por todo o colectivo de empresarios do territorio da indicación xeográfica, cuxos produtos cumpran as prescricións do prego de condicións.

Desde outra perspectiva, pode xurdir un problema coas indicacións xeográficas en que o nome rexistrado non é unicamente o xeográfico, senón que se trata dun nome composto. Para estes casos a propia norma comunitaria do artigo 13.1 indica que “*Cando unha denominación de orixe protexida ou unha indicación xeográfica protexida conteña ela mesma o nome dun produto considerado xenérico, o uso de tal nome xenérico non se considerará contrario ao disposto nas letras a) e b) do parágrafo primeiro*”, polo que se debe entender que respecto destes elementos xenéricos non pode exercerse un *ius prohibendi*.²⁸

2. *A marca solicitada contén o nome dunha indicación xeográfica, ademais doutros elementos denominativos ou figurativos.*

Neste caso debe denegarse o seu rexistro por aplicación do citado artigo 13 do Regulamento 1151/2012, ao ser neste sentido irrelevante que os outros elementos denominativos ou figurativos doten ou non a marca de carácter distintivo. O motivo de denegación fundaméntase en que a presenza na composición da marca da denominación que constitúe a indicación xeográfica induciría a erro os consumidores que entenderían que esa marca distingue unicamente produtos amparados pola IX. Non obstante, se o solicitante da marca restrinxe os produtos aos amparados pola indicación xeográfica podería ter acceso ao rexistro unha marca en que figurase o nome da IX xunto con outros elemento denominativos ou gráficos que a doten de forza distintiva.

Cómpre subliñar neste punto que na praxe da EUIPO (e consideramos que esta pauta sería trasladable tamén á OEPM) considérase que para que a denominación que constitúe unha indicación xeográfica poida vetar o rexistro dunha marca é necesario que

²⁸Neste sentido, hai denominacións xenéricas xa en orixe (como sería o caso do termo “tarta” para produtos de pastelería, e que se inclúe no nome de IXP “Tarta de Santiago”) e outras denominacións que orixinalmente eran indicadoras dunha determinada procedencia xeográfica pero que se converteron en xenéricas para determinados produtos, como ocorre en relación cos queixos coas denominacións Camembert, Edam, Gouda, Cheddar, Emmental ou Brie. En consecuencia, ese tipo de denominacións xenéricas pode incluírse no nome dunha indicación xeográfica, pero non impedirían que un empresario rexistre unha marca en cuxa composición entrase esa denominación. Por exemplo, podería rexistrarse como IXP “Brie du Provence” ou “Brie de Celanova” (aínda que Brie é unha rexión francesa situada na parte leste da rexión da “Ile de France”, entre os vales dos ríos Marne e Sena) pero calquera empresario podería incluír na súa marca a denominación de “Brie” porque non é indicativa de orixe xeográfica senón dun tipo de queixo. En relación co carácter xenérico dun nome xeográfico, cómpre subliñar que no artigo 13.2 do Regulamento 1151/2012 establécese expresamente que: “*As denominacións de orixe protexidas e as indicacións xeográficas protexidas non poderán facerse xenéricas.*”

exista unha separación lóxica entre a IX e o resto da denominación que constitúe a marca, para que esta sexa identificable e, polo tanto, poida constituír un obstáculo para o rexistro da marca. Trátase dunha situación con matices moi difíciles de precisar. En xeral, podería tratarse daqueles supostos en que a marca contén unha indicación xeográfica como parte dun elemento denominativo e que non se suscite na mente do consumidor a idea de que o produto se beneficia da denominación da IX. Este suposto en que a denominación da indicación xeográfica non desprezaría a súa eficacia obstativa para o rexistro da marca estaría moi próximo, porén, ao suposto dos signos ou denominacións evocadores da IX que, non obstante, como veremos no número seguinte, non poderían rexistrarse como marcas. Un criterio favorable para o rexistro da marca sería o de que a denominación marcaría tivese un significado conceptual.²⁹

3. A marca solicitada contén ou consiste nunha imitación ou unha evocación dunha indicación xeográfica.

O Regulamento 1151/2012 non contén unha definición dos termos de «imitación» e «evocación». En gran medida, trátase de nocións estreitamente relacionadas, de xeito que, en principio, o concepto de imitación da denominación protexida pola indicación xeográfica (ou o uso indirecto do nome da IX a que se refire a subalínea a) parece aludir ao emprego como marca dunha denominación que, pola súa semellanza ou parecido co nome da indicación xeográfica, poida suscitar na mente dos consumidores a falsa crenza de que a marca se refire a un produto amparado pola IX. O concepto de evocación, pola súa parte, máis que ao risco de confusión refírese ao risco de asociación para os

²⁹Por exemplo, malia que existe unha DOP coa denominación “Tierras de León” e unha IXP co nome “Castilla y León” que amparan viños do territorio desa comunidade autónoma, probablemente podería rexistrarse a marca “Camaleón” para viños en xeral (que utilizamos para efectos puramente dialécticos, pois non parece unha marca moi suxestiva para viños) sen necesidade de restrinxirse aos viños amparados pola DOP e a IXP, dado o evidente significado conceptual da denominación marcaría que fai pensar en que para o público dos consumidores non debería asociarse ao territorio designado pola DOP e a IXP. Os matices de cada caso poden inclinar a balanza dun lado ou doutro. Na praxe da EUIPO enténdese que é improbable que unha marca en que figure un apelido coincidente co nome dunha indicación xeográfica, e usado en combinación con outros elementos, lle lembre ao consumidor o produto amparado pola IX. Por exemplo, e seguindo co caso anterior, sinala a EUIPO que o termo de “León” combinado cun nome de pía, é máis probable que se perciba como un apelido que como unha indicación xeográfica e, en consecuencia, a EUIPO admitiu a marca MICHEL LEÓN, para viños, e denegou a marca FRAY LEÓN (como podemos ver a liña de separación é moi tenue). Estas coincidencias entre topónimo e apelidos son moi frecuentes. Non deixa de ser curioso que a denominación “salchichas de Frankfurt” non garde relación coa cidade alemá de Frankfurt senón cun carnicero apelidado “Frankfurter” e, do mesmo xeito, a denominación “salchicha de Viena” non ten nada que ver coa capital austríaca senón cun carnicero berlinés apelidado “Wiener”.

consumidores, en canto que a marca poida evocar o nome da indicación xeográfica. Dos supostos mencionados anteriormente, o que entraña maiores dificultades de interpretación é o de “evocación”³⁰.

Na praxe da Oficina Europea enténdese que existe evocación ou imitación dunha indicación xeográfica cando a marca incorpora a parte xeograficamente significativa (non un elemento xenérico) da indicación xeográfica, ou tamén unha raíz ou terminación características. Tamén se considera que hai evocación ou imitación cando a marca contén

30A este respecto, o TXUE xa ten manifestado no caso “Gorgonzola/Cambozola” (Sentenza do 4.3.1999, asunto C-87/97) que a «evocación» alude a «unha situación en que o termo utilizado para designar un produto incorpora parte dunha denominación protexida, de modo que, ao ver o nome do produto, o consumidor pensa, como imaxe de referencia, no produto que se beneficia da denominación». En relación tamén coa DOP de Gorgonzola, que ampara queixos, o Tribunal Comercial de Turín, na data do 2-7-2014, ditou sentenza pola que se invalidou a marca "Gorgo-Capra" porque evocaba a DOP indicada. É interesante destacar que nestas dúas resolucións xudiciais se aprecia a evocación tomando, porén, como elemento comparativo diferentes partes do nome protexido como DOP, nun caso “Gorgo” e noutro “Zola”.

Nunha recente Sentenza do 21.1.2016 (asunto C-75/15) emitida sobre varias cuestións pre-xudiciais remitidas por un tribunal finlandés, o TXUE analizou se a marca "Verlados", para distinguir unha augardente de sidra de Finlandia, podía ser evocadora da IXP "Calvados", que designa un produto idéntico orixinario da rexión francesa de Normandía. As autoridades finlandesas manifestaron que a bebida espirituosa denominada "Verlados" era un produto local cuxo nome facía referencia directamente ao lugar de fabricación, a localidade de Verla. Tamén se alegaba que as denominacións "Calvados" e "Verlados" só tiñan en común a última sílaba. Pola súa parte, nas súas observacións o Goberno francés indicaba que o produto «Verlados» se denominaba inicialmente «Verla», e que o sufixo «dos» foi engadido despois, logo dun significativo aumento das exportacións de «Calvados» a Finlandia, e que, ademais, a sílaba «dos» non ten un significado específico na lingua finesa. Pois ben, o tribunal sinalou, en particular, que a apreciación da existencia dunha evocación non require que os nomes en conflito sexan foneticamente e visualmente idénticos xa que este é só un dos factores que poderían dar lugar á evocación; que pode haber evocación mesmo se a verdadeira orixe do produto está indicada, e que é irrelevante que “Verlados” se venda a nivel local e en pequenas cantidades. Sinala o TXUE ao interpretar o Regulamento que “... para apreciar se a denominación «Verlados» constitúe unha «evocación», a que se refire esa disposición, da indicación xeográfica protexida «Calvados» para produtos análogos, o tribunal remitente debe considerar a semellanza fonética e visual entre esas denominacións e os posibles factores que indicasen que esa semellanza non é froito de circunstancias fortuítas, a fin de comprobar se se leva o consumidor europeo medio normalmente informado e razoablemente atento e coidadoso, á vista do nome do produto, a pensar, como imaxe de referencia, no produto que se beneficia da indicación xeográfica protexida ...»

En relación co concepto de evocación, aínda que non se analizaba o rexistro dunha marca, cómpre subliñar aquí unha recente Sentenza da Sección 1ª da Audiencia Provincial de Pontevedra do 22.12.2016 que afecta a DOP “Mexillón de Galicia”. No caso xulgado tratábase da utilización duns envases para conservas de mexillóns en que figuraba o nome ou razón social da empresa e expresións como: «das rías galegas», «fabricado en Galicia» e «envasado en Galicia», para conservas elaboradas cunha especie de mexillón que non cumpría coas exixencias do prego de condicións da DOP. Sinala o tribunal que «supón unha evocación da denominación protexida, ao utilizar unha denominación fonética e visual similar, que fai expresa mención á orixe xeográfica do produto para produtos diferentes, producindo a asociación entre tales especies e a zona xeográfica de Galicia ou das rías galegas”. A sentenza do tribunal galego invoca, a este respecto, a xurisprudencia do TXUE sobre o concepto de «evocación», e recorda que a protección non se limita aos supostos en que poida existir risco de confusión no consumidor, polo que “resulta irrelevante que na etiquetaxe dos produtos da demandada se indique a orixe e o tipo de produto e se respecte a normativa sobre etiquetaxe, porque o regulamento dispensa protección incluso se se indica a verdadeira orixe dos produtos, e porque «o respecto ás disposicións sobre etiquetaxe non exclúe posibles infraccións dos dereitos de propiedade industrial”.

un adxectivo ou substantivo equivalente que indica a mesma orixe xeográfica³¹, ou ben cando se trata dunha tradución da totalidade ou de parte do nome xeográfico da IXP.

Debemos subliñar que en todos os supostos que mencionamos se mantén a eficacia obstativa da indicación xeográfica para o rexistro da marca, aínda que esta inclúa unha expresión «deslocalizadora», ademais dos elementos que imitan ou evocan o nome xeográfico da IX, como sería o uso de expresións tales como “xénero”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación” ou expresións similares.

4. A marca solicitada constitúe unha indicación falsa ou enganosa.

O artigo 13, número 1, letras c) e d), do Regulamento 1151/2012 protexe as indicacións xeográficas fronte ás marcas que conteñan indicacións falsas ou enganosas sobre a orixe, a natureza ou as calidades esenciais do produto de que se trate. É moi difícil establecer criterios de validez xeral para determinar cando unha marca pode constituír unha indicación falsa ou enganosa en relación co nome dunha IX.

A este respecto, pode considerarse enganosa cando, por exemplo, conteña elementos figurativos que adoiten asociarse coa zona xeográfica (como monumentos históricos ou accidentes xeográficos sobradamente coñecidos), ou cando reproduza unha forma específica do produto.³² Porén, o criterio apuntado debe interpretarse dun xeito

³¹Desde esta perspectiva, podería pensarse que non sería posible rexistrar a marca “Tarta de Compostela” ou “Tarta compostelana” para produtos de repostaría, por evocar a IXP “Tarta de Santiago”. O certo é que na OEPM existen unhas 200 marcas nas cales se integra a palabra “Compostela” ou “Compostelana”, para unha inmensa variedade de produtos e servizos, entre eles produtos de repostaría e especificamente *tartas*. Estes distintivos normalmente acompañanse doutros elementos denominativos ou gráficos que probablemente eviten o risco de confusión. Así, aparecen as marcas de “Caprichos de Compostela”, “Perlas de Compostela”, ou outras expresións como “Berenguelas”, “Pecados” ou “Ramonés”, unidas ao topónimo “Compostela”. Tamén aparece, porén, a marca “Santiago” rexistrada por un empresario madrileño para produtos de repostaría en 1976, e renovada en 2016, que si podería ter unha convivencia problemática coa IXP “Tarta de Santiago”.

³²Non é nada fácil determinar en que casos se produce este engano e, polo tanto, quedaría vetado o rexistro da marca. Por exemplo, entendemos que o efecto obstativo unicamente o produciría unha imaxe ou forma que evocase de inmediato o nome xeográfico, e que non fose empregada usualmente no mercado na presentación ou etiquetaxe dos produtos; é dicir, que non se convertese en habitual o uso desa imaxe ou forma no ámbito comercial. Desde esta perspectiva, consideramos que non debería rexistrarse para queixos unha marca tridimensional coa forma característica, definida nos correspondentes pregos de condicións, propia das DOP de “Queixo Tetilla”, de “Queixo de San Simón da Costa”, ou de “Queixo do Cebreiro”. Non obstante, sería dubidoso que se puidese impedir o rexistro, como elemento gráfico dunha marca complexa, da imaxe da fachada da Catedral de Santiago para distinguir produtos de repostaría, polo feito de que exista a IXP “Tarta de Santiago”.

restritivo. Debemos estar ante unha imaxe singular e recoñecida que se toma de maneira habitual como símbolo do lugar de orixe específica dos produtos amparados pola indicación xeográfica, ou unha forma singular do produto que se describe no prego de condicións.

Debemos traer aquí tamén a colación un aspecto aínda non comentado. As situacións ata o momento descritas de conflitos entre marcas e indicacións xeográficas poden e deben ser sinaladas de oficio pola OEPM (ou a EUIPO) na medida en que se trata de prohibicións de rexistro de carácter absoluto e, ademais, a súa apreciación está ao alcance das oficinas de marcas, na medida en que existen bases de datos en que se dispón dos nomes xeográficos protexidos como indicación xeográfica³³, pero tendo en conta a dificultade intrínseca de identificar elementos figurativos evocadores, sobre todo nos casos menos obvios, a OEPM (ou EUIPO) fundamentará as súas decisións neste tipo de situacións nas observacións formuladas por terceiros, e polos lexitimamente autorizados para formular oposición sobre a base dunha IX.

a) A marca solicitada debe referirse a produtos comparables ou do mesmo tipo que os produtos amparados pola indicación xeográfica.

O efecto obstativo dunha indicación xeográfica para o rexistro dunha marca unicamente se produce cando a marca pretende distinguir produtos que sexan idénticos ou comparables aos amparados pola IX e, polo tanto, non operaría para o caso de produtos distintos³⁴.

³³Para as indicacións xeográficas de *viños*, a base de datos «E-Bacchus» mantida pola Comisión (<http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?event=pwelcome&language=ES>). Para as indicacións xeográficas de *bebidas espirituosas* (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0164&from=EN>), e tamén existe outra base de datos, denominada «E-Spirit-Drinks» (<http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/>). Pode atoparse información sobre indicacións xeográficas de *produtos agrícolas e alimenticios* en <http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html>.

³⁴A este respecto, pode subliñarse que unha indicación xeográfica pode chegar a vetar o rexistro dunha marca de servizos, aínda que en relación con este tema poden atoparse decisións contraditorias. Así, a EUIPO en febreiro de 2015 denegou a marca “COLOMBUENO” para “servizos de restauración” pola existencia da IXP “Café de Colombia”, considerando que os consumidores, ante un establecemento denominado “COLOMBUENO”, poden pensar que nel se serve café amparado pola citada IXP, e que a protección da IXP fronte a servizos opera non só en casos de utilización directa do nome xeográfico protexido, senón tamén en casos de evocación deste. Non obstante, esa mesma oficina de marcas estimou que podía rexistrarse a marca “COLOMBIANO COFFEE HOUSE” para servizos de restauración, e en setembro de 2015 o Tribunal Xeral da UE pronunciouse sobre este último caso afirmando que foi correcta a decisión sobre o caso “COLOMBUENO” e indicando que a EUIPO debería reconsiderar a súa decisión non

Neste sentido, quizais unha das cuestións máis complexas que presentan estes conflitos entre marcas e indicacións xeográficas sexa a de determinar se nos atopamos ou non ante produtos comparables³⁵. Non abonda con esta dificultade senón que o regulamento comunitario engade outra máis. Así, aínda que sería posible o rexistro do nome xeográfico (como elemento que forma parte da composición dunha marca) para produtos non comparables, porén, estaría vetado o rexistro como marca mesmo para produtos non comparables “*cando o uso do nome se aproveite da reputación do nome protexido*” (artigo 13.1. a) *in fine*). Desde logo que non resulta doado precisar cando existe un “aproveitamento” e cando estamos ante un caso de “reputación do nome”.

En xeral, considérase que o concepto de produtos comparables debe interpretarse restritivamente e de xeito independente dos criterios que para a aplicación da regra da especialidade (determinar a similitude de produtos) se manexan en dereito de marcas. A este respecto, por exemplo, na medida en que unha indicación xeográfica serve para indicar a orixe xeográfica e as calidades particulares dun produto, criterios como a natureza do produto ou a súa composición adquiren unha especial relevancia. Respecto ao significado do termo “comparable”, o TXCE, nun caso referido a bebidas espirituosas³⁶

caso "COLOMBIANO COFFEE HOUSE", argumentando, ademais, que o rexistro de marcas en conflito cunha indicación xeográfica solicitadas para produtos non comparables (servizos incluídos) deberá denegarse se o uso da marca se aproveita da reputación da IX.

35BOTANA AGRA (vid. *Las denominaciones de origen*, p. 205) considera que a expresión comparables debe interpretarse como equivalente a produtos da mesma natureza ou especie, polo que non poderá invocarse a prohibición do artigo 13.1.a) para impedir a utilización do nome dunha indicación xeográfica (por exemplo, reservada para a designación de queixos) na comercialización doutro produto de distinto xénero (por exemplo, lentellas ou arroz). Seguindo con este exemplo entendemos que esa IX si vetaría o rexistro dunha marca para iogures, manteiga ou queixo. En relación, por exemplo, coa DOP Ribeiro para viños, podemos citar algúns distintivos que aparecen usando o buscador de marcas da OEPM: a marca “Donribeiro” para embutidos, ou a marca “Finca El Ribeiro” para legumes secos e cocidos.

En relación coa apreciación do que debe entenderse por produto comparable, cómpre subliñar que existen diferenzas entre os distintos regulamentos comunitarios que regulan as indicacións xeográficas. En efecto, no Regulamento 1151/2012 non se especifican os produtos comparables. Non obstante, no regulamento referido aos viños, límitase a denegación de marcas aos produtos consignados nun anexo. Polo que se refire aos produtos vitivinícolas aromatizados, o regulamento limita a denegación ás marcas comerciais relacionadas cun produto vitivinícola aromatizado. Finalmente, en relación coas bebidas espirituosas, o regulamento non contén ningunha especificación, polo que semella que deberán terse en conta as mesmas pautas que se aplican no Regulamento 1151/2012.

36Vid. Sentenza do TXUE 14.7.2011, asuntos acumulados C-4/10 e C-27/10, BNI Cognac, EU:C:2011:484. Así, nun dos puntos desta resolución xudicial indícase expresamente que “*En efecto, as bebidas espirituosas, independentemente das distintas categorías en que se agrupan, abarcan bebidas que teñen características obxectivas comúns e, desde o punto de vista do público interesado, corresponden a ocasións de consumo en gran medida idénticas. Ademais, distribúense frecuentemente a través das mesmas redes e están suxeitas a normas de comercialización similares*”.

admitiu, por exemplo que, no caso destas bebidas, poida ser considerado como produto “comparable” calquera outra bebida espirituosa, baseando o seu carácter comparable sobre os criterios de identidade nas ocasións de consumo e nas canles de distribución dos produtos confrontados.

Por outra parte, debemos destacar que nas subalíneas a) e b) do artigo 13.1 amplíase, expresamente, o ámbito de protección dunha indicación xeográfica rexistrada para un determinado produto “... *incluso cando eses produtos se utilicen como ingredientes.*” En efecto, se os produtos amparados pola IX poden utilizarse como ingredientes comercialmente relevantes (no sentido de que poden determinar a elección do produto principal) de calquera dos produtos incluídos na solicitude de marca, requirirase unha restrición de produtos, non así cando se trate dun ingrediente simplemente secundario.³⁷

Como xa indicamos anteriormente pode estenderse a protección da indicación xeográfica a produtos non comparables cos produtos amparados “*cando o uso do nome se aproveite da reputación do nome protexido*”. Non é doado na realidade práctica determinar cando se produce esta situación³⁸. A este respecto, entendemos que o aproveitamento da reputación dunha indicación xeográfica a través dunha marca que consista, imite ou evoque o seu nome pode acabar debilitando a súa reputación e contribuindo a unha progresiva disolución da percepción polo público dos consumidores das calidades do produto vinculado ao nome da indicación xeográfica.

Pero este concepto do aproveitamento da reputación que permitiría estender a protección da IX a produtos non comparables non debe ser obxecto dunha interpretación

³⁷Así, froitas frescas e marmeladas non serían, en principio, produtos comparables, pero tendo en conta que a froita é o ingrediente fundamental das marmeladas non sería posible, por exemplo, rexistrar unha marca en que se incluíse o nome de “Calanda” para distinguir marmeladas en xeral, senón que habería que restrinxir a lista de produtos da marca a marmeladas de melocotón conformes co prego de condicións da DOP “Melocotón de Calanda”. Non obstante, a marca que inclúa un nome protexido por unha indicación xeográfica para aceite pode rexistrarse para pasteis en xeral, porque o aceite é un ingrediente secundario non relevante comercialmente.

³⁸Como indica BOTANA AGRA (ob. cit. p. 205), “esta condición encerra un amplo grao de vaguidade, porque se impreciso é determinar cando existe un “aproveitamento”, non o é menos establecer a vinculación deste coa “reputación” da denominación protexida en cuestión. Haberá, pois, que atender ao conxunto de circunstancias de cada caso para poder valorar se concorre ou non a condición examinada” .

moi ampla, polo que se debería considerar ilícito só e exclusivamente aquel uso ou evocación do seu nome que non teña outro motivo que o de “subir ao tren” da indicación xeográfica.³⁹

VI.- AS INDICACIÓNS XEOGRÁFICAS NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

Por evidentes razóns de espazo non podemos ocuparnos aquí do tema competencial en materia de indicacións xeográficas, abonda con indicar que na relevante Sentenza do Tribunal constitucional nº 211/1990, do 20 de decembro, sobre a Lei 9/1985, do 30 de xullo, do Parlamento de Galicia, de protección das *pedras ornamentais*, se abordou esta materia de xeito favorable ás competencias da nosa comunidade autónoma en materia de denominacións de orixe⁴⁰.

39Esta dificultade para delimitar o concepto de produto comparable ou para definir o ámbito de produtos en que se podería invocar o aproveitamento da reputación dunha indicación xeográfica para impedir o rexistro dunha marca non existe para o caso das IX de produtos vitícolas, na medida en que no artigo 102 do Regulamento 1308/2013, sobre indicacións xeográficas para viños e viños espumosos, se indica expresamente que se denegará: “*O rexistro dunha marca que conteña ou consista nunha denominación de orixe ou nunha indicación xeográfica protexida que non se axuste á especificación do produto en cuestión, ou cuxa utilización se recolla no artigo 103, punto 2, e se refira a un dos produtos enumerados na parte II do anexo VII*”. Neste caso, existe unha predeterminación legal sobre os produtos comparables: produtos comparables son só os que figuran no anexo citado, e trátase só de bebidas alcohólicas vitícolas e tamén vinagre de viño. Neste sentido, non se podería estender a protección da indicación xeográfica a outros produtos que non fosen os recollidos no anexo, aínda que puidese apreciarse un aproveitamento da reputación da IX.

En relación con esta problemática, como sinala acertadamente MAROÑO GARGALLO (ob. cit. p. 204), respecto desta restrición do regulamento comunitario sobre os produtos comparables cos viños “tería sido positivo que o lexislador comunitario previse unha protección no suposto de que o emprego da denominación en produtos doutra natureza implique un aproveitamento indebido da súa reputación”.

A este respecto, a solución que, en liña coa opinión doutrinal indicada, entendemos que é máis acertada (que sería a de protexer a indicación xeográfica no caso de apreciarse aproveitamento da reputación fóra do reducido círculo do anexo citado) propónse nas directrices da EUIPO no ámbito das marcas da Unión Europea. En efecto, entende a oficina comunitaria que o actual Regulamento (UE) 2015/2424 da marca da Unión Europea (RMUE) (que reformou substancialmente o anterior Regulamento da marca comunitaria) permitiría, a través do seu artigo 8.4 bis, invocar, por vía de oposición de persoa interesada, unha indicación xeográfica fronte a produtos e servizos que non xustificarian ningunha obxección *ex officio* en virtude dos motivos de denegación absolutos (sería o caso comentado de produtos non recollidos no citado anexo) sempre que se demostre que se trata dunha indicación xeográfica de renome na UE e que a utilización da marca impugnada en relación cos produtos e servizos en conflito prexudicaría o renome da IX. No ámbito das marcas nacionais, a nova Directiva (UE) 2015/2436, relativa á aproximación das lexislacións dos Estados membros en materia de marcas, contén esa mesma norma (artigo 5.3.c), que sería de aplicación directa, de non haber transposición anterior, na data do 14.1.2019.

40Na nosa comunidade autónoma Galega e a día de hoxe atópanse protexidas un total de 31 DOP/IXP:

No que se refire á normativa autonómica en materia de indicacións xeográficas, cómpre sinalar a Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, e o Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento das denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores. Tamén cómpre facer referencia ao Decreto 124/2010, do 15 de xullo, polo que se regulan as mencións relativas á orixe ou procedencia galega na etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios.

A Lei 2/2005 regula no capítulo II do título III, e baixo a rúbrica de “Denominacións xeográficas de calidade” (artigos 7 a 21), materias como a protección dos nomes das indicacións xeográficas, o procedemento para o seu recoñecemento, os regulamentos e os consellos reguladores. No que se refire á materia de marcas debe subliñarse a previsión do artigo 9⁴¹. O Decreto 4/2007 trata, basicamente, do procedemento de recoñecemento das

Para carnes frescas: Ternera Gallega (IXP). Actualmente en tramitación a indicación xeográfica “Capón de Vilalba” e “Vaca e Boi de Galicia”

Para produtos cárnicos: Lacón Gallego (IXP)

Para queixos: Arzúa-Ulloa (DOP), San Simón da Costa (DOP), Cebreiro (DOP) e Queixo Tetilla (DOP).

Para outros produtos de orixe animal: Mel de Galicia (IXP).

Para froitas e hortalizas: Pemento de Herbón (DOP), Pemento de Arnoia (IXP), Pemento do Couto (IXP), Pemento de Mougán (IXP), Pemento de Oímbra (IXP), Grelos de Galicia (IXP), Castañas de Galicia (IXP), Pataca de Galicia (IXP) e Faba de Lourenzá (IXP).

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

Produtos de panadaría, pastelería e repostaría: Pan de Cea (IXP) e Tarta de Santiago (IXP). Actualmente en tramitación como IXP Pan Galego/Pan Gallego.

Para viños: Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras, todas elas DOP, e Barbanza e Iria, Betanzos e Val do Miño-Ourense, protexidas como IXP. Actualmente en tramitación a IXP Viños do Morrazo.

- Para bebidas espirituosas: Orujo de Galicia/Aguardente de Galicia, Licor Café de Galicia, Licor de Herbas de Galicia e Aguardente de Herbas de Galicia, todas elas como IXP.

41²⁹ Respecto do contido deste artigo 9, interézanos destacar en particular os puntos seguintes:

“ ... 5. No caso de que unha mesma marca, nome comercial ou razón social sexa utilizada para a comercialización dun produto con denominación xeográfica de calidade e outro ou outros de similar especie que carezan da devandita denominación de calidade, deberanse introducir na etiquetaxe, na presentación e na publicidade destes produtos elementos abondos que permitan diferenciar de maneira clara e sinxela o produto con denominación do que non a ten, para evitar, en todo caso, a confusión nos consumidores.

6. Sen prexuízo do que dispón o número anterior, a normativa propia de cada denominación xeográfica de calidade poderá exixir que as marcas comerciais que se utilicen nos produtos por ela amparados non sexan utilizadas noutros de similar especie que non estean acollidos á súa protección.”

A este respecto, parécenos moi atinada a previsión do número 5, pero en relación co previsto no número 6, que figura na maioría dos regulamentos das nosas indicacións xeográficas entendemos que choca con normas de dereito comunitario do propio Tratado de funcionamento da Unión Europea, relativas á libre circulación de mercadorías e de servizos, e tamén coa Directiva comunitaria de marcas, polo que tanto a norma legal autonómica como os regulamentos de IX resultarían inaplicables neste caso polo principio de primacía do dereito comunitario. A este respecto, cómpre subliñar que a medida recollida supón unha restrición do dereito de marca que non resulta proporcional pois vai máis alá do estritamente necesario para

consellería, referidas basicamente a catas dos viños de Galicia e das augardentes e licores tradicionais de Galicia, e tamén catas de queixos das diversas DOP de Galicia e de mel da IXP Mel de Galicia. Debemos destacar, a este respecto, a asistencia por parte da consellería a importantes feiras e foros nacionais e internacionais. Non debe esquecerse, a este respecto, a relevante proxección económica do noso sector de produtos agroalimentarios con DOP/IXP.

Neste sentido, cómpre subliñar que no ano 2015, e segundo datos facilitados pola Consellería do Medio Rural ⁴³, o volume total comercializado de produtos galegos con DOP/IXP foi duns 370 millóns de euros, aos cales debemos engadir 19 millóns de euros referidos á DOP Mexillón de Galicia/Mejillón de Galicia, polo que o total das denominacións de calidade sería de 389 millóns de euros. Destacan dentro das producións de calidade as cinco denominacións de orixe vitivinícolas, cun valor do viño comercializado en 2015 estimado nuns 180 millóns de euros, o que supón case un 37 % do valor total das producións de calidade, e dentro delas sobresa particularmente a D.O. Rías Baixas, cun valor da produción comercializada en 2015 duns 102 millóns de euros. A outra gran denominación de calidade galega en termos económicos é a IXP *Ternera Gallega*, cunha produción que acadou en 2015 o valor de 112 millóns de euros. Podemos subliñar tamén que o sector de queixos con DOP/IXP facturou en 2015 un total de 33 millóns de euros (neste volume comercial corresponde o 60 % á DOP Arzúa-Ulloa). Por outra parte, outros sectores relevantes son os correspondentes á IXP Pataca de Galicia, cuns 3,5 millóns de euros (moi inferior aos 9 millóns de euros de 2014, sen dúbida por unha baixa colleita en 2015) e a IXP Mel de Galicia con case 2,5 millóns de euros. Tamén cómpre destacar o sector das bebidas espirituosas que acadou un total de 3 millóns de euros, correspondendo o 42 % á IXP Licor de Herbas de Galicia. En relación cos produtos de panadaría e repostaría cómpre subliñar que a IXP Pan de Cea tivo un volume comercial duns 860.000 euros, e a IXP de Tarta de Santiago, uns 625.000 euros.

En termos comparativos coas DOP/IXP doutras comunidades autónomas podemos subliñar que a DOP Queixo Arzúa-Ulloa é no seu sector a segunda no territorio español,

⁴³Queremos facer constar o noso agradecemento á valiosa información facilitada por Ricardo Rivas Barros, subdirector xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, tanto no que se refire aos datos económicos expostos como, singularmente, respecto das diversas actuacións da Administración autonómica neste ámbito, e sobre a variedade e complexidade dos problemas que xorden na realidade práctica en relación coa protección das nosas denominacións xeográficas e DOP/IXP. No que se refire a algúns datos comparativos con outras CC. AA. tivemos en conta a información facilitada pola *Secretaría Xeral de Agricultura e Alimentación - Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente*.

tras a DOP Queso Manchego. Pola súa parte, a IXP “Ternera Gallega” é a primeira no sector de carnes frescas de vacún, cunha porcentaxe do 57 % na produción total española. A mesma posición e a mesma porcentaxe ocupa a IXP “Mel de Galicia”. Por outra parte, no sector das hortalizas a IXP “Pataca de Galicia” ocupa tamén a primeira posición.

En relación coas actuacións da Consellería do Medio Rural cómpre subliñar tamén outra importante actividade que hai que desenvolver dentro da área de promoción da calidade agroalimentaria constituída pola preparación da documentación necesaria para o rexistro de novas DOP/IXP e a súa posta en marcha, así como realizar as modificacións que resulten pertinentes co paso do tempo en que se atopan xa inscritas.

Tamén podemos subliñar que na Lei 2/2005 se crea o Instituto Galego da Calidade Alimentaria, cuxo regulamento se aproba mediante Decreto 259/2006, do 28 de decembro. Entre as súas función cómpre destacar, polo que atinxe ás indicacións xeográficas, as seguintes: actuacións de control e certificación dos produtos acollidos ás distintas figuras de protección da calidade alimentaria do ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia; promoción e defensa da calidade dos devanditos produtos e prestación de todo tipo de servizos de asesoramento e xestión aos consellos reguladores das denominacións xeográficas de calidade e aos órganos de xestión doutras figuras de protección da calidade alimentaria.

Finalmente, interéanos destacar, ao fío do presente traballo, as actuacións que leva a cabo a Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria en relación coas solicitudes de rexistro na OEPM de marcas para produtos agroalimentarios (incluíndo os produtos vitivinícolas) en cuxos distintivos se inclúan denominacións xeográficas do territorio da nosa comunidade autónoma, tanto as que constitúen o nome dunha DOP/IXP como outros nomes xeográficos en xeral.

Estas actuacións concréntanse, logo dun seguimento diario das solicitudes de marcas en determinadas clases do Nomenclátor nas cales se inclúen estes produtos ou similares, na presentación de obxeccións ao rexistro dunha marca baixo a fórmula de “observacións de terceiros”, prevista no artigo 19 da Lei 17/2001, do 7 de decembro, de marcas⁴⁴.

44A través desta figura das observacións de terceiros, que tamén se recolle no artigo 41 do RMUE, trátase de fortalecer a eficacia obstativa das prohibicións absolutas para o rexistro dunha marca (as previstas no artigo 5 da Lei de marcas de 2001). A este respecto, no número 3 do artigo 19 da vixente Lei de marcas establécese expresamente que: *“Os órganos das administracións públicas e as asociacións e organizacións de ámbito nacional ou autonómico que, segundo os seus estatutos, teñan por finalidade a protección do*

A este respecto, as observacións que presenta a Administración autonómica, a través da Consellería do Medio Rural, refírense non só aos casos de identidade entre a denominación que se solicita como marca e a denominación xeográfica ou indicación xeográfica que se pretende protexer, senón tamén aos supostos de semellanza de distintivos; en definitiva, preténdese evitar que se produza un risco de confusión ou de eventual engano ou erro para o público dos consumidores. Neste sentido, o obxectivo destas observacións presentadas pola Administración autonómica é a protección do público dos consumidores, impedindo o acceso ao Rexistro de marcas enganosas sobre a orixe xeográfica (e tamén as características e calidades singulares no caso do nome dunha indicación xeográfica).

Neste sentido, desde a perspectiva de evitar o risco de engano para os consumidores cómpre subliñar que nas observacións formuladas pola Administración autonómica ás marcas nas cales figura un nome xeográfico do territorio da nosa Comunidade Autónoma e para distinguir uns produtos en xeral, sen restrinxilos aos de orixe galega, alúdese ao citado artigo 5.1. letra g), da vixente Lei de marcas, que prohíbe as marcas enganosas. Tamén se alega o artigo 7.1. letra a), do Regulamento (UE) nº 1169/2011 do Parlamento Europeo e do Consello, do 25 de outubro de 2011, sobre a información alimentaria facilitada ao consumidor. Nesta norma comunitaria establécese expresamente que: *“A información alimentaria non inducirá a erro, en particular: a) sobre as características do alimento e, en particular, sobre a natureza, identidade, calidades, composición, cantidade, duración, país de orixe ou lugar de procedencia, e*

consumidor, poderán dirixir á Oficina Española de Patentes e Marcas, no prazo previsto no punto anterior, observacións escritas, sinalando as prohibicións do artigo 5, en virtude das cales procedería denegar de oficio o rexistro da marca. Estes órganos e asociacións non adquirirán a calidade de partes no procedemento, pero as súas observacións notificaránselle ao solicitante da marca e resolveranse conforme o previsto no artigo 22.”

Estas observacións deberán remitirse á OEPM no prazo dos dous meses posteriores á publicación da solicitude no *Boletín Oficial de la Propiedad Industrial*, e o escrito das observacións de terceiros deberá axustarse ao previsto para o escrito de oposición no artigo 17.2 do Regulamento da Lei de marcas. Por outra parte, no artigo 21, baixo a rúbrica de *“Suspensión da solicitude”* indícase expresamente que: *“Se comunicarán ao solicitante as oposicións ou observacións formuladas e os reparos sinalados de oficio para que, no prazo que regulamentariamente se determine, presente as súas alegacións.”* Finalmente, no artigo 22 sinálase expresamente que: *“1. Transcorrido o prazo fixado para a contestación ao suspenso, contestase ou non o solicitante, a Oficina Española de Patentes e Marcas acordará a concesión ou denegación do rexistro da marca especificándose, sucintamente, neste último caso, os motivos e dereitos anteriores causantes dela. 2. Se a causa de denegación do rexistro da marca só existe para parte dos produtos ou servizos, a denegación do rexistro limitarase aos produtos ou servizos de que se trate...”*

modo de fabricación ou de obtención”. Tamén se trae a colación nestas observacións formuladas pola Administración autonómica o Decreto da Xunta de Galicia 124/2010, do 15 de xullo, polo que se regulan as mencións relativas á orixe ou procedencia galega na etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimentarios.

Así as cousas, cómpre sinalar que para evitar que existan no mercado produtos cunha marca na cal se inclúa un nome xeográfico galego pero que non sexan orixinarios do noso territorio e, polo tanto, impedir o engano aos consumidores, sería suficiente a observación baseada no artigo 5.1. letra g), da Lei de marcas e nas outras normas citadas. Non obstante, as observacións de terceiros pódense referir, en xeral, ás prohibicións absolutas recollidas no citado artigo 5.1, e hai outra prohibición de rexistro incluída nesta norma que podería tamén fundamentar unha observación da Administración autonómica. Trátase da prohibición de rexistro establecida no artigo 5.1. letra c) referida aos signos descritivos, neste caso sobre a procedencia xeográfica dos produtos que pretende distinguir a marca. Neste sentido, aínda que se restrinxan os produtos polo solicitante da marca aos orixinarios do territorio galego designado por ese nome xeográfico, entendemos que tamén debe valorarse o interese público de impedir o acceso ao rexistro dunha marca que consista unicamente (ou acompañada de elementos xenéricos ou puramente descritivos) nun nome xeográfico galego, na medida en que afecta o libre uso dese nome polo colectivo de empresarios do territorio designado e, polo tanto, o principio de libre concorrência no mercado. É certo que sempre se pode anular o rexistro desa marca, pero entendemos que sería preferible formular tamén neste caso unha observación pola Administración autonómica. Entendemos que pode haber unha razón de peso para esta postura, na medida en que no artigo 5.2 se indica que: *“O disposto nas letras b), c) e d) do punto 1 non se aplicará cando a marca adquirise, para os produtos ou servizos para os cales se solicite o rexistro, un carácter distintivo como consecuencia do uso que se fixese dela.”* En efecto, pode ocorrer que unha marca inicialmente descritiva, que mesmo consista unicamente no nome que designa a orixe xeográfica do produto, adquira por consecuencia do seu uso un segundo significado (*secondary meaning*) distintivo, o que impediría posteriormente a anulación do seu rexistro.

BIBLIOGRAFÍA

AREÁN LALÍN, Manuel. *Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas*. Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, núm. 14, 1991/92, páxs. 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., e 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](#) (Exemplar dedicado a: En memoria del Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa), páxs. 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., e BOTANA AGRA, M., autores), Marcial Pons, Madrid, 2009.

d) *“La adopción de un nombre geográfico extranjero como marca”*, ADI, núm. 2, 1975, páxs. 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, pp. 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), páxs. 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, páxs. 263-284.

g) *“La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola”*, ADI, núm. 29, 2008-2009, páxs. 287-316.

h) *“La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la unión europea”*, ADI, núm. 29, 2008-2009, páxs. 727-742.

i) *“En torno a la lesión de una denominación geográfica protegida a través de una denominación social precedente”* (comentario á sentença da Audiencia Provincial de

Huelva do 20 de febreiro de 2006 (Asunto Jabugo)". ADI, núm. 27 (2006-2007), páxs. 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), páxs. 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), páxs. 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, páxs. 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), páxs. 867-884.

- n) *"Infracción de las Denominaciones Geográficas Protegidas a través de conductas evocativas: un apunte crítico"*. Rivista di Diritto Alimentare www.rivistadirittoalimentare.it. Ano VIII, número 4, outubro-decembro 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. nº 108/14.5YHLSB, e da relação de Lisboa, de 9 de dezembro de 2015. ADI, [núm. 36, 2015-2016](#) (Exemplar dedicado a: En memoria do Prof. Dr. H.C. Carlos Fernández-Nóvoa), páxs. 485-502.

ABREVIATURAS

ADI- Actas de dereito industrial e dereito de autor.

EUIPO – Oficina de Propiedade Intelectual da Unión Europea.

DOP- Denominación de orixe protexida.

IX – Indicación xeográfica.

IXP- Indicación xeográfica protexida.

OEPM – Oficina Española de Patentes e Marcas.

OMC – Organización Mundial do Comercio.

RMUE – Regulamento da Marca da Unión Europea.

TFUE – Tratado Fundacional da Unión Europea.
TXUE – Tribunal de Xustiza da Unión Europea.