

Alcance de la infracción de denominaciones de origen por «evocación» o por cualquier otra práctica que induzca a error acerca de la procedencia geográfica (Jurisprudencia reciente del TJUE)

Scope of the Infringement of Appellations of Origin by «Evocation» or any other Practice Misleading as to Geographical Origin (Recent Case Law of the CJEU)

Alicia ARROYO APARICIO

Profesora Titular de D. Mercantil. UNED

aarroyo@der.uned.es

<https://orcid.org/0000-0002-1124-8883>

Recibido: 9/09/2021

Aceptado: 19/10/2021

Resumen

Cuando un producto tiene un origen geográfico específico y una reputación —esto es, una cualidad determinada u otras características atribuibles fundamentalmente a su origen—

Abstract

When a product has a specific geographical origin and a reputation – that is, a particular quality or other characteristics essentially attributable to its origin – it can be protected

puede protegerse mediante una indicación geográfica. El sistema de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas permite identificar, por tanto, los productos y situarlos en un área geográfica determinada al tiempo que asegura unos elevados estándares de calidad, siendo esta última garantía la que requiere de controles. La normativa europea resulta fundamental en tanto que se busca un régimen uniforme y exhaustivo, de ahí que la interpretación de qué queda amparado por el sistema de protección constituya un hito decisivo. Decisivo porque, en un sector absolutamente competitivo, la defensa de los derechos de los titulares de los derechos exclusivos se sustancia ante los tribunales nacionales que en ocasiones acuden al TJUE para presentar cuestiones prejudiciales que faciliten la interpretación de las normas. De hecho, en el último año, desde finales del año 2020 hasta ahora, han tenido lugar dos pronunciamientos del TJUE destacables, conocidos con el nombre de los productos –o «servicios»– implicados: el Asunto del queso «Morbier» y el Asunto «Champanillo», este último planteado por la AP de Barcelona, sobre el uso de esa denominación. Ambos pronunciamientos destacan entre otros anteriores que ya fueron delineando la infracción por «evocación», siendo importante tener una panorámica de la evolución y sus matices.

Palabras clave: Denominaciones de Origen; Indicaciones Geográficas Protegidas; cuestión prejudicial; Reglamento (UE) n.º 1151/2012; Reglamento (UE) n.º 1308/2013; error al consumidor acerca del verdadero origen del producto; reproducción de la forma o de la apariencia características de un producto con denominación protegida; denominación de origen protegida (DOP) «Morbier»; Evocación; denominación de origen protegida (DOP) «Champagne»; servicios; comparabilidad de los productos; uso del nombre comercial «Champanillo».

by means of a geographical indication. The system of Protected Designations of Origin and Protected Geographical Indications thus makes it possible to identify products and place them in a specific geographical area while ensuring high quality standards, the latter guarantee requiring controls. European regulations are fundamental in that they seek a uniform and exhaustive regime, which is why the interpretation of what is covered by the protection system is a decisive milestone. Decisive because, in a highly competitive sector, the defence of the rights of the holders of exclusive rights takes place before the national courts, which turn to the CJEU for preliminary rulings to facilitate the interpretation of the rules. In fact, in the last year, from the end of 2020 until now, there have been two notable rulings by the CJEU, known by the name of the products – or «services» – involved: the «Morbier» cheese case and the «Champanillo» case, the latter brought by the Barcelona Provincial Court, on the use of that name. Both rulings stand out among other previous ones that have already delineated infringement by «evocation», and it is important to have an overview of the evolution and its nuances.

Keywords: Designations of Origin; Protected Geographical Indications; Question referred; Regulation (EU) No 1151/2012; Regulation (EU) No 1308/2013; Misleading the consumer as to the true origin of the product; Reproduction of the characteristic shape or appearance of a product with a protected designation of origin; Protected designation of origin (PDO) «Morbier»; Evocation; Protected designation of origin (PDO) «Champagne»; Services; Comparability of products; Use of the trade name «Champanillo».

Índice: 1. Indicaciones de procedencia geográfica y su protección. 1.1. Introducción y propósito. 1.2. Antecedentes y otras normas de protección. 1.3. Régimen nacional interno. 1.4. Recopilación parcial. 2. Protección contenida en el artículo 13 del Reglamento 1151/2012 y jurisprudencia del TJUE sobre «evocación». 2.1. Delimitación de la protección: artículo 13 del Reglamento 1151/2012. 2.2. Relevancia del Asunto «Morbier», STJUE de 17 de diciembre de 2020: primer pronunciamiento sobre el apartado d) del artículo 13.1 del Reglamento 1151/2012. 2.2.1. Hechos que dieron lugar a la controversia. 2.2.2. Planteamiento de las cuestiones prejudiciales. 2.2.3. Fallo del TJUE en el Asunto «Morbier». 2.3. Recopilación parcial. 3. Asunto «Champanillo». 4. Recopilación final y algunas conclusiones. 5. Bibliografía.

1. INDICACIONES DE PROCEDENCIA GEOGRÁFICA Y SU PROTECCIÓN

1.1. *Introducción y propósito*

A nivel europeo, las indicaciones geográficas comprenden diferentes tipos de protección, en atención a la delimitación y a los productos a los que va referida, así han de considerarse las siguientes: DOP — denominación de origen protegida (alimentación y vino); IGP — indicación geográfica protegida (alimentos y vinos); e IG — indicación geográfica (bebidas espirituosas y vinos aromatizados). Y cabe entender que los nombres de productos registrados como DOP son aquellos que tienen los vínculos más fuertes con el lugar en el que se fabrican. La IGP, por su parte, hace hincapié en la relación entre la región geográfica específica y el nombre del producto, cuando una determinada calidad, reputación u otra característica es esencialmente atribuible a su origen geográfico. Finalmente, la indicación geográfica protege el nombre de una bebida espirituosa o de un vino aromatizado originario de un país, región o localidad en el que la calidad, reputación u otra característica particular del producto sea esencialmente atribuible a su origen geográfico.

Reténgase que existe un número importante de instrumentos legislativos¹, también para el sector vinícola², si bien en este trabajo se tratan de manera central dos textos al

1. Principales reglamentos sobre productos alimenticios y agrícolas: Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; Reglamento (UE) 664/2014 sobre los logotipos que deben utilizarse para las DOP, las IGP y las ETI; Reglamento (UE) 668/2014 sobre la aplicación del Reglamento (UE) 1151/2012 sobre regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios; Comunicación de la Comisión, publicada el 16.12.2010, 03/C 341/20: Directrices de etiquetado para los productos alimenticios que utilizan DOP o IGP como ingredientes.

2. Normativa sobre el vino: Reglamento de Ejecución 2019/34 de la UE relativo a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales en el sector vitivinícola; Reglamento Delegado de la UE 2019/33 por el que se completa el Reglamento (CE) 008/2013 relativo a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales en el sector vitivinícola; Reglamento (UE)

ser los de referencia de los dos pronunciamientos del TJUE que se van a destacar: para los productos alimenticios, el Reglamento 1151/2012, mientras que, por otra parte, el Reglamento 1308/2013 establece normas sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas, los términos tradicionales, el etiquetado y la presentación en el sector vitivinícola.

Pues bien, en este contexto, puede afirmarse que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas deben ser protegidas frente a usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos conformes. Esta afirmación tan genérica –pero reveladora– consta al inicio de uno de los Considerandos del Reglamento UE 1308/2013. Reglamento que resulta de aplicación para los productos vitivinícolas en tanto que contiene una sección completa destinada a las «Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales en el sector vitivinícola», y que supone, junto con el Reglamento UE 1151/2012, el régimen principal para las indicaciones geográficas en el Derecho europeo como se ha manifestado.

Así es, por una parte, ha de considerarse el Reglamento UE 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, que derogó y sustituyó al Reglamento CE 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, con efectos a partir del 3 de enero de 2013. En ambos textos, tanto en el del año 2006 como en el que lo sustituyó, el artículo 13 recoge en esencia el ámbito de la protección conferida, siendo el contenido coincidente en gran medida y habiéndose pronunciado el TJUE sobre el alcance de su interpretación. Sobre dicho alcance versa este trabajo en el que se puntualizará la evolución de la delimitación de la infracción de las indicaciones de procedencia protegidas.

Pero también, por otra parte, se considera de forma destacada el último paso dado en materia de delimitación de los términos del alcance de la protección de las indicaciones de procedencia a propósito de la más reciente sentencia de septiembre de 2021, Asunto «Champanillo», que se refiere al Reglamento aplicable al sector vitivinícola, Reglamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos precedentes en la materia. Este Asunto tiene trascendencia, ya que no solo sigue la línea fijada por el TJUE,

1308/2013 por el que se establece la organización común de mercados de los productos agrícolas; Reglamento (UE) 1306/2013 relativo a la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común; Reglamento (UE) 606/2009 sobre normas que rigen las categorías de productos vitivinícolas, las prácticas enológicas y las restricciones aplicables; Reglamento (UE) 555/2008 relativo a la aplicación del Reglamento (UE) 479/2008 por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola para los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el potencial de producción y los controles en el sector vitivinícola; Reglamento UE 2018/273 sobre plantaciones de vid, el registro vitícola, los documentos de acompañamiento y la certificación, el registro de entrada y salida y las declaraciones obligatorias.

sino que en él se aquilatan algunos aspectos relevantes referidos a la consideración de cuándo existe o no una infracción.

1.2. Antecedentes y otras normas de protección

Con carácter previo, puede recordarse la existencia de una gran competitividad en el sector agroalimentario, de ahí que los asuntos litigiosos en los tribunales nacionales deriven, en ocasiones, en cuestiones prejudiciales ante el TJUE para saber hasta dónde ha de llevarse la interpretación por parte de los tribunales nacionales.

Esa competitividad y el hecho de que el origen tenga un carácter decisivo en la protección de los productos hicieron que tradicionalmente, desde antiguo, sea precisamente el origen de esos productos el que tenga sin duda una influencia relevante en cuanto a la idea que los consumidores se hacen sobre ellos. De hecho, se consideran decisivas tanto la imagen del lugar geográfico como su reputación para valorar una determinada categoría de productos³. Cabe en tal sentido afirmar que son las condiciones naturales del entorno y el saber hacer de la zona los que han sido valorados como una herramienta que permite distinguir unos productos de otros. Es así como, en torno a la procedencia, los productores se fueron organizando, de forma colectiva, para lograr la diferenciación de productos, con precios adecuados a la calidad –a veces, más altos–, permitiendo que se diera sobre ellos un control a través de sistemas de protección legal de indicaciones geográficas que se asignan a una forma específica de producción⁴.

Pues bien, el sistema de indicaciones geográficas comprende varias categorías de protección, como es sabido, esencialmente se trata de la denominación de origen y la indicación geográfica protegidas –DOP e IGP– de la Unión Europea, vinculadas a los procesos de producción que tienen lugar en la región específica. Los textos jurídicos vigentes que contienen el régimen han sido fruto de evolución, pues los primeros textos tuvieron lugar hace varias décadas, en el año 1992. Un régimen de casi ya tres décadas de antigüedad, por tanto, siendo además el número de solicitudes de protección otorgadas elevado y muy relevante para los países del sur de Europa⁵.

3. CASSAGO, A. L. L.; ARTÊNCIO, M. M.; DE MOURA ENGRACIA GIRALDI, J. y otros. 2021: «Metabolomics as a marketing tool for geographical indication products: a literature review». *Eur Food Res Technol*, 2021, 247: 2143-2159.

4. FERNÁNDEZ-NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA GARCÍA, M. 2009: *Manual de la Propiedad Industrial*, 793 y ss., sobre los antecedentes.

5. ALBUQUERQUE, T. G.; OLIVEIRA, M. B. P. y COSTA, H. S. 2018: «25 years of European Union (EU) quality schemes for agricultural products and foodstuffs across EU Member States». *J Sci Food Agric.*, mayo 2018, 98(7): 2475-2489.

Por otra parte, la protección a nivel internacional se recogió antes, en el CUP (Convenio de la Unión de París), en el artículo 10, por el que se impone a los Estados miembros que adopten medidas contra esas falsas indicaciones de procedencia.

Y en el Derecho nacional español, interno, las indicaciones falsas de procedencia se observan también desde la competencia desleal, desde el régimen de la publicidad y también desde la protección por Derecho de marcas⁶. Así, desde la competencia desleal, la referencia concreta se halla en el artículo 12 de la LCD⁷. En el artículo 12 LCD, bajo el título de «Explotación de la reputación ajena», se dispone que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Este primer párrafo se sigue del segundo en el que se concreta que, en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Puede constatarse, por tanto, que las referencias a las «denominaciones de origen falsas»⁸ se consideran desleales incluso acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o con las conocidas expresiones «modelo», «sistema», «tipo», «clase» o semejantes.

En todo caso, otros preceptos de la LCD también han de ser considerados. En efecto, sin duda resultarían relevantes en materia de protección contra las falsas indicaciones de procedencia los artículos que prohíben los actos de confusión (artículo 6) o engaño (artículos 5 y 7), pero sobre todo el citado artículo 12 en el que se prohíbe de forma específica. Del artículo 12 conviene apuntar que tanto del título de la norma —explotación de la reputación ajena— como del tenor literal del primer párrafo se pone de manifiesto la exigencia de la existencia de una «reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado» de la que pueda derivarse una «ventaja» que se aproveche ilícitamente. Pero es en el segundo párrafo en el que en efecto se ejemplifican algunos supuestos de aprovechamiento de la reputación ajena, en concreto, los realizados a través del empleo de signos distintivos ajenos, debiendo ser entendidos estos en sentido amplio, o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de las expresiones antes señaladas («modelo», «tipo», etc.). Conviene recordar, así mismo, que, en la tramitación parlamentaria de la LCD, en su texto original, la enmienda n.º 47 pretendía suprimir este párrafo, sobre la base de considerar que se estaban utilizando

6. BERCOVITZ, A. 2020: *Apuntes de D. Mercantil*. 20.ª ed., 613 y 614.

7. ARROYO, A. 2011: «Explotación de la reputación ajena». En A. BERCOVITZ (dir.): *Comentarios a la ley de competencia desleal*, 317-350.

8. *Vid.*, en general, sobre denominaciones de origen: GÓMEZ LOZANO, M. M. 2004: *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*. Pamplona: Aranzadi.

conceptos más propios de la Ley de Marcas⁹. El párrafo no se suprimió, pero merece destacarse que lo regulado por él tiene cada vez más un tratamiento específico en la normativa de marcas y otros signos distintivos.

Desde luego resulta claro que no todo aprovechamiento de la reputación ajena constituye por sí mismo un acto de competencia desleal, sino solo el que, en virtud de las circunstancias que concurren al caso, se considera indebido¹⁰. Basta pensar en los casos en los que medie una autorización, colaboración o por ejemplo una contrapartida económica para entender que son supuestos lícitos, no incardinables en el artículo 12 LCD. De hecho, en la tramitación parlamentaria del artículo 12 se introdujo el adjetivo «indebido» para todo aquello que «se hace sin autorización del titular»¹¹.

Desde sus orígenes la competencia desleal está vinculada a los derechos exclusivos de propiedad industrial y, en particular, a las marcas. La relación entre ambos ámbitos normativos ha pasado por diferentes etapas y consideraciones dogmáticas¹², que han puesto de manifiesto que las fronteras no son inmutables, a la vez que se ha constatado una influencia recíproca¹³.

Esa influencia se hace notar de forma especial en relación con el supuesto desleal de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos, que pasó a tener mayor relevancia en el ámbito de la protección del derecho de marcas en la Ley española de 2001 al incluirse el artículo 8, referido a las marcas y nombres comerciales –primero notorios y renombrados; hoy solo renombrados–¹⁴, entre las prohibiciones relativas de registro y haberse proporcionado una regulación más completa de estos. Por otra parte, cabe mencionar la utilización de la marca ajena en la publicidad, caso que podía considerarse como supuesto de competencia desleal y que queda dentro del contenido del derecho de marca en la Ley del año 2001 [art. 34.3.d) LM].

Se recuerda también que se consideran prohibición de registro absoluta (art. 5 LM. h) los signos, en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Reténgase también el artículo 19 LM referido a las observaciones por los Consejos Reguladores de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

9. OTAMENDI, J. J. 1992: *Competencia desleal. Análisis de la Ley 3/1991*. Pamplona: Aranzadi, 164.

10. MASSAGUER, J. 1999: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 368.

11. OTAMENDI, J. J. 1992: *Competencia desleal. Análisis de la Ley 3/1991*. Pamplona: Aranzadi, 163 y 286.

12. MONTEAGUDO, M. 1995: *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas, 133 y ss.

13. BERCOVITZ, A. (2020), *Apuntes*, cit., 389.

14. Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre.

1.3. Régimen nacional interno

En España la protección concreta se inició en relación con la elaboración de vinos según zonas (Estatuto del Vino) para después preverse la protección para los productos agrícolas, alimenticios y para productos agroalimentarios no vínicos. Incluso recuérdese que también en nuestro país la protección por denominaciones de origen se ha ido extendiendo a otros productos no agroalimentarios con características que puedan vincularse a una zona de producción (piedras ornamentales, en Galicia, por ejemplo).

Hoy en día, a nivel estatal, se ha de considerar la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, aunque una parte importante se rige por la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que establece un régimen jurídico complementario al de la Unión Europea para las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) cuyo ámbito territorial se extiende a más de una comunidad autónoma¹⁵. Y, a efectos procedimentales, en España, se dispone del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, modificado por el Real Decreto 149/2014, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas en el registro europeo y la oposición a ellas.

1.4. Recopilación parcial

Cabe considerar que, cuando un producto tiene un origen geográfico específico y una reputación –esto es, una cualidad determinada u otras características atribuibles fundamentalmente a su origen–, puede protegerse mediante una indicación geográfica (IG). En particular, se protegen los siguientes productos: agrícolas y alimenticios; bebidas espirituosas; vinos, y los vinos aromatizados.

En definitiva, el sistema de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas permite identificar los productos y situarlos en un área geográfica determinada al tiempo que asegura unos elevados estándares de calidad, siendo esta última garantía la que requiere de controles. Controles que tradicionalmente realizan los Consejos Reguladores y que, en virtud de la búsqueda uniformidad europea, se está procediendo a una homologación administrativa a través de sistemas de certificación.

Téngase en cuenta además que la normativa europea resulta fundamental en tanto que se busca un régimen uniforme, si bien coexisten ambas normativas, las nacionales, junto con la europea. Ahora bien, el TJUE tiene declarado que

15. MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, M. P. 2016: *Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas*, que recoge el régimen de la Ley 6/2015, especialmente 245 y ss.

en lo que concierne a la aplicación del Reglamento n.º 1234/2007, que el régimen de protección de las DOP presenta un carácter *uniforme y exhaustivo*, de modo que se opone tanto a la aplicación de un régimen de protección nacional de las denominaciones o de las indicaciones geográficas como a un régimen de protección previsto en tratados que vinculen a dos Estados miembros y que confieran a una denominación, reconocida según el Derecho de un Estado miembro como constitutiva de una denominación de origen, protección en otro Estado miembro¹⁶.

2. PROTECCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 13 DEL REGLAMENTO 1151/2012 Y JURISPRUDENCIA DEL TJUE SOBRE «EVOCACIÓN»

2.1. *Delimitación de la protección: artículo 13 del Reglamento 1151/2012*

La protección de las indicaciones geográficas, a nivel europeo o interno, se asienta en un corpus de instrumentos legislativos¹⁷. Y ha de considerarse que la protección básica de las DOP vino recogida en el artículo 13 de ese Reglamento del año 2006, según el cual se disponía que las denominaciones registradas quedarían protegidas frente a utilización comercial, aprovechamiento de la reputación, indicación falsa sobre el origen o, en general, toda práctica de inducción a error al consumidor sobre el origen del producto.

Posteriormente, ese Reglamento quedó derogado y fue sustituido a partir del 4 de enero de 2013 por el Reglamento n.º 1151/2012. En esencia, con el Reglamento del año 2012 se persigue una mejora de los programas de calidad para productos agrícolas y alimenticios. Incluye medidas para apoyar actividades agrícolas y de procesado, así como sistemas de cultivo asociados con productos de alta calidad, en línea con los objetivos de las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea (UE). Sin embargo, no se aplica a bebidas alcohólicas, a vinos aromáticos o a productos vinícolas. Con este Reglamento se ofrece un régimen para las DOP (denominación de origen protegida), las IGP (indicación geográfica protegida) y las ETG (especialidad tradicional garantizada), que contiene normas referidas a los controles, el procedimiento y el papel de los productores. Todo ello con una simplificación de los plazos para registrar las denominaciones y una uniformidad de los símbolos.

16. STJUE de 9 de septiembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, Asunto «Champanillo», apartado 27 que alude expresamente a: «sentencias de 8 de septiembre de 2009, *Budějovický Budvar*, C-478/07, EU:C:2009:521, apartados 114 y 129, y de 14 de septiembre de 2017, *EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto*, C-56/16 P, EU:C:2017:693, apartados 100 a 103».

17. *Vid.*, actualizado a 2021: GUILLEM CARRAU, J. 2021: *Denominaciones geográficas de calidad*. 2.ª edición.

A los efectos de la evolución jurisprudencial que aquí se expone, conviene adelantar que el artículo 13, apartado 1, de este último Reglamento es esencialmente idéntico a la disposición correspondiente del Reglamento n.º 510/2006, a excepción de lo atinente a la aplicación también a los productos cubiertos por el nombre protegido cuando se utilizan como ingredientes y a los «servicios» en la medida en que se explicará.

Y, en cuanto a la protección otorgada, por tanto, por ambos reglamentos, el del 2006 y el actual, cabe entender que está contenida en el artículo 13, apartado 1.º. En ese artículo se especifica que los nombres registrados estarán protegidos contra, en primer lugar, cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados con ese nombre o cuando el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes (art. 13.1. a).

En segundo lugar, también se consideran protegidos frente a cualquier uso indebido, imitación o evocación, incluso si se indica el verdadero origen de los productos o servicios o si el nombre protegido se traduce o se acompaña de expresiones tales como «estilo», «tipo», «método», «producido como en», «imitación» o expresiones similares, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes (art. 13.1.b).

En tercer lugar, se protege así mismo frente a cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, que se emplee en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen (art. 13.1.c).

Y, finalmente, en cuarto lugar, el artículo 13.1 cierra con una protección frente a cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto (art. 13.1.d).

2.2. Relevancia del Asunto «Morbier», STJUE de 17 de diciembre de 2020: primer pronunciamiento sobre el apartado d) del artículo 13.1 del Reglamento 1151/2012

A finales del año 2020 –el 17 de diciembre de 2020–, el TJUE se pronuncia sobre el régimen de la UE en materia de denominaciones de origen en un Asunto referido al conocido queso «Morbier». Con este pronunciamiento se trataba de saber si el ámbito de protección de las normas europeas aplicables ampara la apariencia o presentación de un producto, considerándose entonces infracción cuando una apariencia semejante pueda inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen, aunque el demandado en el litigio originario no hubiera empleado la denominación en cuestión.

El último apartado del artículo 13.1 del Reglamento 1151/2012 es el que ha sido interpretado de forma específica por la STJUE en el Asunto «Morbier», que se analiza aquí. Los anteriores apartados del a) al c) –o normas semejantes a ellos– sí que habían sido objeto de interpretación por el Tribunal, no así este último de forma destacada, lo que hace de la Sentencia un hito en la interpretación del régimen jurídico.

2.1.1. Hechos que dieron lugar a la controversia

La Sentencia del TJUE recaída en el Asunto C 490/19, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier* contra *Société Fromagère du Livradois SAS* (SFL) el 17 de diciembre de 2020, aborda un supuesto que atañe al «Morbier», un queso fabricado en el macizo del Jura (Francia) que disfruta de una denominación de origen protegida desde el 22 de diciembre de 2000. Además, para esta denominación de origen controlada (AOC, por sus siglas en francés) por ese decreto de 22 de diciembre se estableció un período transitorio para las empresas situadas fuera de la zona, pero que fabricaban y comercializaban quesos con el nombre «Morbier», al objeto de que pudieran seguir utilizando ese nombre sin la mención «AOC» durante los cinco años siguientes a la publicación del registro de la denominación de origen «Morbier» como DOP por la Comisión Europea, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento n.º 2081/92. Dicho Decreto fue derogado por el Decreto n.º 2011-441 de 20 de abril de 2011.

En cuanto al queso en sí, resulta relevante saber que una de sus características principales consiste en una línea negra que lo divide en dos en sentido horizontal. Esta línea negra, originariamente derivada de una capa de carbón y que actualmente se compone de carbón vegetal, se menciona expresamente en la descripción del producto contenida en el pliego de condiciones vinculado a la DOP. Esta característica también se menciona expresamente: (i) en el decreto del 22 de diciembre de 2000 («Este queso tiene una línea negra central horizontal, soldada y continua sobre toda la rebanada»); y (ii) en el Reglamento Europeo n.º 1128/2013 de 7 de noviembre de 2013 («El ‘Morbier’ es un queso que se reconoce por una línea negra central horizontal, continua sobre todo el borde y soldada. La línea negra se obtiene exclusivamente recubriendo carbón vegetal en la cara de uno de los panes de cuajada antes de prensar. Marcada en su centro por esta famosa franja negra, su pasta es homogénea de color marfil a amarillo pálido con frecuencia algunas aberturas dispersas»).

Ha de considerarse que, según los datos que constan en los antecedentes, la *Société Fromagère du Livradois* (SFL) SAS, que produce queso Morbier desde 1979, no está situada en la zona geográfica a la que está reservada la denominación «Morbier». Así, después de un período transitorio de cinco años, la Société viene utilizando la denominación *Montboissié du Haut Livradois* para su queso. Otro dato que debe ser considerado es que, el 5 de octubre de 2001, SFL registró en Estados Unidos la marca norteamericana *Morbier du Haut Livradois*, que renovó en 2008 por un plazo de diez años y, el 5 de noviembre de 2004, la marca francesa *Montboissier*.

El origen litigioso tiene lugar cuando, en el año 2013, el *Syndicat interprofessionnel de défense* del queso Morbier demandó a la sociedad antes referida, entendiéndose que estaba vulnerando la DOP, a la vez que realizaba actos de competencia desleal y parasitaria, cuando produce un queso que mantiene la apariencia visual del amparado por la DOP «Morbier», en particular, la línea negra característica. La pretensión planteada fue desestimada en primera instancia.

Planteada la apelación, en 2017, la *Cour d'appel* de París (Tribunal de Apelación de París, Francia) confirmó esta desestimación. Según dicho órgano jurisdiccional, la DOP no pretende proteger la apariencia de un producto o sus características, sino su denominación, de modo que no prohíbe producir un producto con arreglo a las mismas técnicas. Por tanto, se consideraba que no era ilícito comercializar un queso que presente una o varias características del pliego de condiciones del Morbier y que en suma la DOP persigue proteger la denominación y no la apariencia. Así mismo, el Tribunal de apelación recuerda que la línea horizontal se deriva de una tradición histórica, de una técnica ancestral utilizada en otros quesos, que la SFL aplicaba incluso antes de la obtención de la DOP.

Se expresó además que, aunque el queso de la DOP «Morbier» disfruta en exclusiva del derecho a utilizar carbón vegetal, la SFL debió, para adaptarse a la normativa estadounidense, sustituirlo por polifenol de uva, lo que en sí constituye una diferencia entre ambos quesos también, entre otras que la SFL había alegado, como el tipo de leche distinto empleado en uno y otro queso. Desde SFL se alegaba que la asociación trataba de ampliar la protección de la denominación «Morbier» con intereses comerciales ilícitos y contrarios al principio de libre competencia.

El *Syndicat* siguió adelante planteando recurso de casación contra dicha sentencia ante la *Cour de cassation* (Tribunal de Casación, Francia). En la casación se expone la controversia: para el *Syndicat* el empleo de la característica línea podría suponer error al consumidor y, por tanto, una infracción del reglamento europeo regulador de la materia; mientras que, de contrario, se alegaba que una DOP ampara los productos procedentes de una zona delimitada, que pueden disfrutar en exclusiva de la denominación protegida. A su entender, la DOP no prohíbe a otros fabricantes producir y comercializar productos similares, siempre y cuando dicha comercialización no lleve aparejada ninguna práctica que pueda generar confusión, en particular, mediante la usurpación o la evocación de la denominación protegida. Asimismo, se alega que una «práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto», tal como se dispone en el artículo 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos n.ºs 510/2006 y 1151/2012, debe referirse necesariamente al «origen» del producto; en consecuencia, debe tratarse de una práctica que lleve al consumidor a pensar que se halla ante un producto que dispone de la DOP de que se trate. En definitiva, por SFL se considera que la mera apariencia, sin que exista una referencia a la procedencia protegida, no puede considerarse una «práctica» a los efectos del artículo 13 de los reglamentos.

2.1.2. Planteamiento de las cuestiones prejudiciales

Básicamente, de forma resumida, la *Cour de cassation* decide interponer una cuestión prejudicial y solicita al Tribunal de Justicia que interprete los respectivos artículos 13, apartado 1, de los Reglamentos 510/2006 y 1151/2012, que, como se

ha adelantado, recogen sucesivamente el régimen de la UE para la protección de las denominaciones registradas. En concreto, se pregunta si la adopción de las características físicas de un producto protegido por una DOP puede constituir una práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto, prohibida por los artículos 13, apartado 1, de ambos reglamentos. Así pues, el Tribunal de Justicia debía, al atender estas cuestiones, interpretar el artículo 13, apartado 1.

2.1.3. Fallo del TJUE en el Asunto «Morbier»

Con anterioridad a este Asunto, el TJUE se había pronunciado a propósito de qué ha de entenderse por «evocación» a propósito de la infracción de indicaciones de procedencia.

Así, el TJUE ya había admitido que la evocación podía tener lugar a través de una proximidad puramente conceptual, si bien en las Conclusiones del AG recaídas en el Asunto «Morbier», que han de destacarse en tanto que ofrecen matices más allá de lo que se discute de forma principal, puede constatarse cómo se da un paso más y se realiza un análisis que va de lo general a lo particular hasta afirmar que «la reproducción de la forma o de la apariencia que caracterizan al producto protegido por una denominación registrada puede constituir una práctica prohibida en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos n.ºs 510/2006 y 1151/2012 cuando puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto».

Afirma el AG en sus Conclusiones al inicio que el régimen de denominaciones de origen protege la denominación y no al producto en sí. Pero inmediatamente manifiesta que esta afirmación ha de ponerse en contexto, teniendo en consideración algunos factores. En primer lugar, han de considerarse los objetivos de la normativa de denominaciones de origen, esto es: asegurar a los productos y a los agricultores una remuneración justa por las cualidades de sus productos vinculadas a una zona geográfica y proporcionar a los consumidores información clara sobre las propiedades de tales productos. Ese doble objetivo tiene su reflejo también en que, si bien las denominaciones geográficas constituyen derechos de propiedad industrial y son en ese sentido objeto de una normativa *sui generis*, concurren elementos de Derecho público con elementos de Derecho privado y prevalecen sobre estos. Desde este punto de vista, se distinguen también de las marcas, que son el derecho de propiedad industrial que se asemeja más a las denominaciones geográficas. Así pues, por una parte, la existencia jurídica de las DOP (como también la de las IGP) depende de un acto normativo (un reglamento de la Comisión). Este acto fija de manera detallada «las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto», así como el método de obtención y, en su caso, de envasado de este. Por otra, como es sabido, se establece un sistema de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de los requisitos legales relativos a las DOP.

Pero, junto con lo anterior, el AG señala también que existe una clara conexión con los intereses de los consumidores, en el sentido de que han de ser informados mediante indicaciones comerciales auténticas, sin que sean inducidos a error. Y, por último, señala que, si bien las denominaciones geográficas registradas «confieren un derecho privativo, este derecho no es individual, ya que todo productor de la zona geográfica en cuestión puede utilizar la referida denominación, con la única condición de cumplir el pliego de condiciones correspondiente»¹⁸. Esto es, prevalece el interés público.

Es cierto, además, que en las STJUE referidas al alcance de la «evocación» se va delimitando el concepto desde la similitud fonética y visual hasta ir a la proximidad conceptual suficientemente clara y directa¹⁹.

Para allanar el camino hasta la interpretación que hace el AG, luego acogida por el TJUE, resulta relevante así mismo ver cómo, a lo largo del procedimiento, la Comisión se refirió a una Sentencia del Tribunal de la marca comunitaria en España, Alicante. Se trata de la S. 419/2013, de 31 de octubre, de la AP de Alicante, Sección 8.ª, Asunto «Queso Tetilla». En este supuesto, la evocación por reproducción de forma o apariencia ya se había debatido por el Tribunal de marca español, textualmente:

Téngase en cuenta que la redacción literal del art. 13.1. del Reglamento no exige que la evocación de la DOP provenga de la utilización de un término, una palabra o un nombre, pues dicha DOP se protege contra «toda evocación», con lo que es admisible que la evocación pueda proceder de otra fuente. [...] entendemos que la evocación puede proceder no del mero uso de una palabra o término, sino de otras prácticas que produzcan como efecto que el consumidor, al ver la forma del producto «como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación».

En cuanto al fallo en sí de la STJUE, el TJUE comienza por recordar el tenor literal del artículo 13 de los respectivos Reglamentos, que protege las DOP frente a diversos comportamientos. Para, seguidamente, entender que de este precepto no resulta que la protección conferida por una DOP deba limitarse exclusivamente a su denominación.

A cada uno de los aspectos contenidos en el apartado 1 del artículo 13, el TJUE ofrece una interpretación.

18. Apartado 29 de las Conclusiones AG.

19. Sucesivamente, pueden verse las SSTJUE siguientes: 4 de marzo de 1999, Gorgonzola v. Cambozola, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG y Eduard Bracharz GmbH; 26 de enero de 2008, C-132/05 (Queso «Parmigiano Reggiano» y la utilización de la denominación «parmesan»); 21 de enero de 2016, C-75/15 (Aguardiente de sidra producido en Finlandia y comercializado con la denominación «Verlados», respecto de la indicación geográfica protegida «Calvados»), «proximidad conceptual» entre una DOP/IGP y el término que supuestamente infringe dicha DOP/IGP; 2 de mayo de 2019, C-617/17, demanda interpuesta en 2012 por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego, en la que solicitaba que se declarase que el etiquetado utilizado por una empresa para comercializar los quesos «Adarga de Oro», «Súper Rocinante» y «Rocinante» suponía una infracción de la DOP «Queso Manchego».

Así, por lo que respecta a toda utilización comercial, directa o indirecta, de una DOP cabe considerar que, a juicio del TJUE, el apartado 1(a) de los artículos 13 es el único que prohíbe la utilización directa o indirecta de una DOP para productos no cubiertos por el registro en una forma idéntica o muy similar a su denominación.

En segundo lugar, por lo que se refiere a la usurpación, imitación o evocación de una DOP, cabe exponer que, tal y como recuerda el TJUE, este apartado se refiere a comportamientos que no utilizan, directa o indirectamente, la denominación de una DOP, sino que la evocan de tal manera que el consumidor, en presencia de un determinado producto, se ve inducido a pensar en los productos amparados por la DOP en cuestión.

En cuanto a la referencia sobre cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz sobre la procedencia, origen, naturaleza o características esenciales del producto, el Tribunal considera que la letra (c) del artículo 13.1 de los Reglamentos incluye «cualquier otro tipo de indicación» que pueda figurar de muy diversas maneras en el envase, embalaje o publicidad de un determinado producto, ampliando –cabe considerar– así el ámbito de protección de la DOP.

Finalmente, por lo que respecta al último apartado –d)– del artículo 13.1 (cualquier otra práctica que pueda inducir a error en el consumidor acerca del verdadero origen del producto), el Tribunal, en línea con el razonamiento avanzado por el AG en sus Conclusiones, determina que la expresión «cualquier otra práctica» protege frente a cualquier otro comportamiento no incluido en los apartados anteriores, cerrando así el sistema de protección de las DOP.

Sentado lo anterior, la sentencia argumenta sobre la segunda parte de la cuestión prejudicial, es decir, si la reproducción de la forma o apariencia que caracterizan a un producto amparado por una DOP puede inducir a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto y constituir una infracción de DOP en el sentido de los respectivos artículos 13 de los Reglamentos, aun cuando la DOP no se utilice.

En la sentencia se declara que sí es posible. Y, a fin de responder a esta parte, el TJUE expone los objetivos del sistema de protección de las DOP tendentes a garantizar a los consumidores que los productos amparados por una DOP en particular presentan –debido a su procedencia de una zona geográfica concreta– determinadas características y ofrecen, por consiguiente, una garantía de calidad. De modo que esos objetivos se verían burlados si la referencia del artículo 13.1.d) a «cualquier otra práctica» no incluyera la reproducción de la forma o apariencia si de esa reproducción se induce a error al consumidor sobre el verdadero origen del producto.

Es necesario, a fin de apreciar si se induce a error, atender a los parámetros de percepción del consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, contando en concreto con las circunstancias del caso.

El TJUE concluye que será preciso evaluar si la apariencia del producto constituye «una característica de referencia y particularmente distintiva de ese producto, de modo que su reproducción pueda, en combinación con todos los factores pertinentes del

caso, inducir al consumidor a creer que el producto que contiene esa reproducción es un producto amparado por la DOP»²⁰.

La síntesis del fallo es clara. De los textos europeos que regulan las DOP debe interpretarse que: (i) no solo prohíben el uso por un tercero de la denominación registrada; y (ii) prohíben la reproducción de la forma o el aspecto característico cuando dicha reproducción pueda llevar a un consumidor europeo medio a creer que el producto en cuestión está amparado por la denominación registrada.

Serán los jueces franceses los que hayan de valorar si un consumidor europeo razonablemente atento puede entender que el queso *Montboissié du Haut Livradois* está infringiendo la denominación «Morbier» debido a la presencia de una línea negra central horizontal en su borde. De hecho, la *Cour de cassation* francesa ha adoptado la decisión que sigue a la del TJUE y se trata de la Sentencia de 14 de abril de 2021 del Tribunal de Casación²¹ sobre la protección efectiva de la apariencia visual de la DOP Morbier debido a la reproducción no autorizada de la línea central y horizontal en el borde de un queso. Como era de esperar, el Tribunal de Casación casa parcialmente la decisión del Tribunal de Apelación al no haber comprobado en este caso si la reproducción de la línea horizontal en la apariencia del queso por parte de la SFL pudo inducir a error al consumidor sobre el origen de su queso «Montboissié» y remite el caso de nuevo al Tribunal de Apelación de París.

La decisión del TJUE es favorable a los productores amparados por DOP, consolidando una nueva posibilidad, un medio adicional de protección que depende no obstante de que se den las circunstancias concurrentes para que exista infracción.

2.2. Recopilación parcial

El TJUE se había pronunciado antes sobre el alcance del ámbito de protección en materia de indicaciones de procedencia establecido por los Reglamentos sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. Sobre todo, se había pronunciado para determinar el término que *a priori* podría presentar más problemas: el de «evocación» a que se refiere el apartado c) del artículo 13.1, cuando se considera que el nombre registrado queda protegido frente a cualquier uso indebido, imitación o «evocación».

En ese contexto, infracción a efectos de una violación que conlleva un aprovechamiento de la reputación, se sanciona cuando el uso sea por evocación, visual o fonética, pero también, aunque aquella sea más sutil. Así, la evocación puede darse por proximidad conceptual, no tan sencilla de valorar como la fonética y visual, cuando crea un «vínculo suficientemente claro y directo» entre el elemento que se emplea y el nombre protegido. De este modo, el TJUE viaja desde la aproximación clara entre los

20. Apartado 40 de la STJUE.

21. Tribunal de Casación, civil, Cámara Comercial, 14 de abril de 2021, 17-25.822.

términos «Gorgonzola» y «Cambozola» a los molinos de viento, ovejas y otras imágenes, típicas de la región manchega, que suponen, como se constató finalmente, un vínculo claro conceptual con el «Queso Manchego» para el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Es en la STJUE recaída en el Asunto «Morbier», en la que se interpreta de forma específica la letra d) del artículo 13, apartado 1, de los Reglamentos 510/2006 y 1151/2012, o las disposiciones comparables que figuran en los reglamentos que establecen regímenes de calidad. Esa letra supone una cláusula —*cach-all*—²² que tiene por objeto cerrar el sistema de protección de las denominaciones registradas. Obsérvese que se refiere en su tenor literal a «cualquier otra práctica», esto es, cualquier comportamiento que no esté ya previsto por las demás disposiciones del mismo artículo y el objetivo de la disposición también se recoge textualmente: evitar que se induzca a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.

Pues bien, con la STJUE recaída en el Asunto «Morbier» y a partir de ella, la reproducción de la forma o de la apariencia que caracterizan al producto protegido por una denominación registrada puede constituir una práctica prohibida en el sentido del artículo 13, apartado 1, letra d), de los Reglamentos 510/2006 y 1151/2012 cuando puede inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto. Corresponde al juez nacional apreciar, en cada caso concreto, el carácter ilícito de tal práctica a la luz del conjunto de los datos relevantes y refiriéndose a la percepción de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso.

Puede concluirse que se está ante un refuerzo de las indicaciones protegidas que, si bien, habrá de ser valorado caso a caso. Así mismo, puede afirmarse que es la primera vez que se acoge la referencia a la reproducción de la forma o la apariencia de forma clara. Pues, aunque antes de la STJUE del año 2020 hubo algunas referencias, siempre fueron tangenciales y, lo más importante, concurrentes con semejanzas fonéticas. Se trataba además de casos también sobre DOP referidas a quesos: en el año 1999 en relación con el queso «Gorgonzola», siendo que el queso en litigio tenía un «aspecto exterior» que no carecía de analogía con la del queso «Gorgonzola»²³. Seguida también de otra referencia, en el Asunto «Parmesano»²⁴, que aludía a la «apariencia exterior análoga»²⁵.

22. Apartado 49 Conclusiones AG, Asunto Morbier.

23. Apartado 27, STJUE de 4 de marzo de 1999.

24. Apartado 46, STJUE de 26 de febrero de 2008, C-132/05.

25. HAUER, C. 2008: «Using the Designation ‘Parmesan’ for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non Italian Origin». *European Food and Feed Law Review*, 2008, 3: 387 y ss.

3. ASUNTO «CHAMPANILLO»

3.1. Hechos y planteamiento de las cuestiones prejudiciales

La STJUE de 9 septiembre 2021, C-783/19, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, conocida también por referencia a la denominación usada litigiosa — «Champanillo»—, tiene relevancia en tanto que supone aquilatar algunos de los términos que allí se sustancian.

De esta sentencia se han de destacar, de entrada, varios aspectos. En primer lugar, se trata de un procedimiento prejudicial que se plantea por parte de la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo sido los hechos origen del planteamiento los siguientes.

Una sociedad —GB— posee bares de tapas en España y utiliza el signo CHAMPANILLO para designarlos y promoverlos en las redes sociales y mediante publicidad; en particular, se asocia a ese signo un gráfico que representa dos copas que se entrecrocán llenas de una bebida espumosa, de color rojo. Hasta en dos ocasiones, en 2011 y 2015, la Oficina Española de Patentes y Marcas estimó la oposición formulada por el CIVC, organismo encargado de la protección de los intereses de los productores de champán, ante las solicitudes de registro de la marca CHAMPANILLO presentadas por GB, al considerar que el registro de dicho signo como marca era incompatible con la DOP «Champagne», que goza de protección internacional. Ha de añadirse, además, que también hasta el año 2015, GB comercializaba una bebida espumosa denominada Champanillo, si bien puso fin a dicha comercialización a petición del CIVC.

Presentada demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona mediante la que CIVC solicitaba que se condenara a GB a cesar en el uso del signo CHAMPANILLO, incluso en las redes sociales (Instagram y Facebook); a retirar del mercado, incluido Internet, cualquier rótulo y documento publicitario o comercial en el que figurase dicho signo, y a cancelar el nombre de dominio «champanillo.es». Esa demanda fue desestimada al entenderse que no existía «evocación» y que existía un caso precedente —«Champín»— en el que ya el TS había considerado que no existía riesgo de confusión entre el champán y una bebida de frutas infantiles así denominada. Planteado recurso, la AP eleva la cuestión prejudicial en la que se pregunta, en esencia: (1) si el ámbito de protección de una denominación de origen permite protegerla no solo frente a productos similares, sino también frente a servicios; (2) si la infracción por evocación implica un análisis nominal o de correspondencia de los productos; (3) cómo ha de evaluarse el riesgo de infracción, esto es, si ha de hacerse conforme a parámetros objetivos cuando exista una alta coincidencia en los nombres o si ha de graduarse en atención a los productos y servicios evocantes y evocados; y (4) si la protección es específica o si ha de vincularse necesariamente a las normas de competencia desleal.

3.2. Análisis de la STJUE y del fallo

La relevancia de la sentencia proviene de varias clarificaciones que en ella se contienen.

La primera y fundamental es la que se realiza a propósito de las normas que ha de aplicar el órgano jurisdiccional nacional. En ese punto el TJUE es claro al disponer que ni el Reglamento 510/2006 ni el Reglamento 1151/2012, que lo derogó y sustituyó, son aplicables al litigio principal. Y ello porque ambos no resultan de aplicación para los productos vitivinícolas. Esta afirmación resulta, por un lado, tajante, pero no cabe ignorar que en el litigio principal se alude a distintas cuestiones, entre ellas, la referente a servicios, como se verá. En todo caso, el TJUE inmediatamente modula tan contundente afirmación al confirmar que las disposiciones pertinentes del Reglamento 1151/2012 y del Reglamento 1308/2013 son comparables.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia recuerda que, en consonancia con otras sentencias precedentes²⁶, los principios desarrollados en el marco de cada régimen de protección son de aplicación transversal para garantizar una aplicación coherente de las disposiciones del Derecho de la Unión relativas a la protección de las denominaciones y las indicaciones geográficas.

Sentado lo anterior, el artículo a considerar es el 103 del Reglamento 1308/2013, que recoge, bajo el título de «Protección», las mismas prácticas que recoge el artículo 13 del Reglamento 1151/2021. Este artículo recoge, por tanto y en palabras del Tribunal, una enumeración graduada de comportamientos prohibidos que se basa en la naturaleza de los mismos, de tal manera que en este punto el Tribunal señala la distinción de los apartados dentro del mismo artículo, que aluden a prácticas prohibidas distintas y, también, alude a la sentencia recaída con ocasión del Asunto queso Morbier, por *analogía*.

La anterior afirmación permite diferenciar en primer lugar el uso —directo o indirecto— de la denominación, cuando el grado de similitud entre los signos en conflicto es particularmente elevado y próximo a la identidad desde el punto de vista visual o fonético, de modo que el uso de la indicación geográfica protegida se hace en una forma que presenta unos vínculos tan estrechos con ella que el signo controvertido es claramente indisoluble de dicha indicación. Ese uso se incardina en el artículo 103, apartado 2, letra a). Y, en segundo lugar, la letra b) se refiere a la «evocación», que tiene entonces lugar cuando no se utiliza ni directa ni indirectamente la propia denominación protegida, pero se evoca de tal manera que el consumidor establece suficiente proximidad con esa denominación²⁷.

Y, aún más, la diferenciación anterior implica que el «uso» de la denominación ha de apreciarse en sentido estricto, para que así se distinga de la «evocación». Por ello, el

26. STJUE de 20 de diciembre de 2017, *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne*, C-393/16, apartado 32.

27. SSTJUE de 7 de junio de 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, apartado 33, y de 17 de diciembre de 2020, *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier*, C-490/19, apartado 25. Respecto de la primera, *vid.*: MANTROVS, V. 2018: «Do you prefer Scotch or German whisky?: CJEU judgment in the Scotch Whisky and Glen Buchenbach dispute». *European Journal of Risk Regulation*, 2018, 9(4): 719-729.

Tribunal señala que, aun siendo «Champanillo» una palabra derivada del término español «champán» en diminutivo, debería considerarse, en su caso, la infracción incardinable no en el uso directo del apartado a), sino en el apartado b) referido a la evocación.

Delimitado el reglamento aplicable, así como el artículo y el apartado concretos a considerar, la segunda clarificación relevante consiste en que los únicos que pueden beneficiarse de una DOP son los productos, si bien el ámbito de aplicación de la protección conferida por dicha denominación abarca cualquier utilización de esta por productos o *servicios*. Y ello en primer lugar porque estos reglamentos, al igual que el resto del Derecho de la Unión, han de ser interpretados no solo en atención al tenor literal, sino sobre todo en el contexto en el que se inscriban y considerando los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte²⁸. Pero, también, porque se expone por el Tribunal que el Reglamento 1308/2013 establece una protección de amplio alcance, destinada a extenderse a todos los usos que supongan un aprovechamiento desleal de la reputación de que gozan los productos amparados por las indicaciones protegidas, pues, de otro modo, se burlaría el objetivo protector de la normativa en su conjunto. Esto es, bastaría un aprovechamiento de la reputación vía *servicios* para burlar el régimen si no se considerase que la violación puede venir por dicha vía también.

La tercera afirmación importante va referida a la comparabilidad de productos. En este sentido y puesto que se trata de abordar la percepción del consumidor, el Tribunal deja sentado que el concepto de «evocación» del Reglamento 1308/2013 «no requiere que el producto amparado por la DOP y el producto o servicio amparado por la denominación impugnada sean idénticos o similares». Esta afirmación es esencial y conviene destacar que en las Conclusiones del AG se contiene una referencia más clara, en el sentido de afirmar que el concepto de «similitud entre los productos» es propio del Derecho de marcas, pero no debe serlo —es más, es ajeno— del ámbito de protección de las indicaciones geográficas. En consecuencia, a los efectos de «evocación», resulta claro que no es necesario que el producto amparado por la DOP y el producto o servicio amparado por la denominación impugnada sean idénticos o similares.

Así, en las Conclusiones se contiene un desarrollo mayor de esta distinción entre «evocación» en sede de DOP y «confusión» en marcas. Se afirma en ese sentido que la evocación supone una forma de protección *sui generis*, que no estaría ni relacionada con el engaño ni sería equiparable a la mera confusión. El AG indica que el objetivo habría de buscarse en la protección de la calidad y de la reputación de las denominaciones de origen registradas frente a actos de parasitismo. Para ello, puede considerarse, siempre según el AG, que la apreciación de la evocación ha de buscarse en función de criterios específicos de la protección concedida a las DOP y que permita obtener los fines propios de las normas europeas en materia de calidad.

28. En particular, se menciona la STJUE de 6 de octubre de 2020, *Jobcenter Krefeld*, C-181/19, apartado 61 y jurisprudencia citada.

Por otra parte, en cuanto a la percepción del consumidor, esta va referida al consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz²⁹. Y en este punto el TJUE aporta dos matices que podrían incluso considerarse contradictorios. Por una parte, se afirma que el concepto de consumidor a estos efectos ha de ser uniforme, esto es, no referido a un solo territorio, aunque nada impide que así pueda ser y se decida evaluar respecto de un concreto producto en atención a la apreciación concreta en un territorio³⁰.

El TJUE en esta ocasión se permite apuntar de forma concreta qué consideraciones habrá de valorar el órgano remitente, la AP de Barcelona. Así, se especifica si, por una parte, la denominación «CHAMPANILLO puede hacer surgir, en la mente de un consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, un vínculo suficientemente directo y unívoco con el champán, para que dicho órgano jurisdiccional pueda examinar, a continuación, si, en el caso de autos, existe una evocación, en el sentido del artículo 103, apartado 2, letra b), del Reglamento n.º 1308/2013, de dicha DOP». Y el Tribunal añade que, en el marco de esta apreciación, el órgano jurisdiccional remitente deberá tomar en consideración varios elementos, entre los que figuran, en particular: (i) la gran similitud tanto visual como fonética existente entre la denominación controvertida y la denominación protegida y (ii) la utilización de la denominación controvertida para designar servicios de restauración y con el fin de realizar publicidad.

Finalmente, por lo que respecta a la competencia desleal, la STJUE afirma que, si bien un mismo comportamiento puede suponer tanto una infracción de las normas europeas protectoras de la denominación de origen como una infracción de las normas nacionales de competencia desleal, las normas europeas contienen un ámbito de aplicación más amplio y se aplican con independencia de las disposiciones de Derecho nacional relativas a la competencia desleal.

En principio, conforme al derecho interno nacional, nada impide que se dé la calificación de un acto como supuesto de competencia desleal y a la vez como infractor de un derecho de propiedad industrial exclusivo. Aunque tampoco cabe considerar que haya de darse necesariamente la concurrencia de ambos ilícitos en la totalidad de los supuestos. Ahora bien, llama la atención un extremo que se apunta tanto en las Conclusiones como en la STJUE referido a que, por una parte, se manifiesta que el régimen protector de las IG es más amplio y, por otra, se afirma que «no se limita a los supuestos en los que quien adopta ese comportamiento es un competidor». En palabras del TJUE, aún más en detalle, se considera que el régimen de las IG «es un régimen de protección objetivo, ya que su aplicación no requiere que se demuestre la existencia

29. Nuevamente el Tribunal se apoya en la STJUE de 7 de junio de 2018, *Scotch Whisky Association*, C-44/17, apartado 47 y jurisprudencia citada.

30. Apartados 63 y 64 de la Sentencia que remite a su vez a los apartados 47 y 48 de la S. de 2 de mayo de 2019, *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego*, C-614/17, apartado 48.

de una intención o de una falta. Además, la protección instaurada por esta disposición no está supeditada a la comprobación de la existencia de una relación de competencia entre los productos protegidos por la denominación registrada y los productos o servicios para los que se utiliza el signo controvertido o de un riesgo de confusión para el consumidor en lo que concierne a esos productos o servicios».

Pues bien, de estas últimas afirmaciones se han de retener varios aspectos. En primer lugar, la manifestación referida a que el régimen de protección de las IG es objetivo puede sostenerse y es de relieve, es decir, no está conectado a una intención ni ha de acreditarse esta, por tanto. Pero, en segundo lugar, se afirma que no ha de supeditarse a la comprobación de la existencia de una relación de competencia. Esta afirmación es sostenible también para el ámbito de la protección de las IG, como también lo sería para el ámbito de la competencia desleal en derecho interno español, desde luego. Es decir, no es requisito necesario la existencia de competencia para que pueda concurrir competencia desleal, como tampoco se exige que la actuación se haya producido con mala fe subjetiva de su autor, de ahí que las cláusulas generales en materia de competencia desleal se refieran a la buena fe objetiva.

4. RECOPIACIÓN FINAL Y ALGUNAS CONCLUSIONES

El TJUE se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la protección de las DOP/IGP, en particular, respecto de la delimitación de la infracción por «evocación», así como más recientemente sobre qué actuaciones cabrían dentro del término «cualquier otra práctica» que pueda inducir a error al consumidor sobre el origen de los productos.

De los asuntos sustanciados, se citan comúnmente los siguientes y se agrupan del siguiente modo.

Un primer grupo, cuando existe una relación visual, fonética o conceptual entre los términos: (i) cuando hay una coincidencia terminológica parcial, tal sería el caso de la STJUE de 26 de febrero de 2008, Asunto C-132/05, referida al queso «Parmigiano Reggiano»; y la utilización de la denominación «parmesan»; (ii) puede ocurrir que los términos sí que tengan cierta cercanía, como serían los Asuntos Gorgonzola/Cambozola STJUE de 4 de marzo 1999, C-87/97 y Verlados/Calvados STJUE de 21 de enero de 2016, C-75/15; y (iii) de proximidad conceptual, que no terminológica, se considera el Asunto Scotch Whisky, SJUE 7 de junio de 2018, referido a la indicación geográfica registrada «Scotch Whisky» y sobre un whisky fabricado en Alemania y comercializado con la denominación «Glen Buchenbach».

Este último asunto, Scotch Whisky, se delinea de forma más clara que la semejanza fonética y visual entre la denominación controvertida y la IG no es un requisito imperativo para que pueda apreciarse la existencia de una evocación, sino uno más de los factores que se han de considerar. De tal modo que, si no existe una semejanza fonética o visual o de utilización parcial de la indicación geográfica, el examen de la

evocación puede realizarse para tomar en consideración la proximidad conceptual. A partir de este asunto se ha ido desarrollando de forma clara el concepto de «evocación» en estos términos.

Otro paso relevante vino constituido por el Asunto Queso Manchego, sobre todo, en cuanto a la construcción relativa a delimitar el término de «evocación», de manera que esta podía darse también a partir de los elementos figurativos de un signo, si dichos elementos suscitan directamente en la mente del consumidor la imagen de los productos cuyos nombres están registrados.

Pues bien, los dos asuntos aquí analizados más extensamente —«Morbier» y «Champanillo»— suponen un avance en la delimitación de la protección de las IG/DOP. En cuanto al Asunto Morbier, lo más destacable es la consideración del apartado d) del artículo 13.1 como una norma de cierre (*cacht all*), que recoge cualquier otra práctica, incluida la referencia a la apariencia como posible práctica que infringe la DOP, siempre —y esto es lo decisivo— que dadas las circunstancias del caso sea propicio para inducir a error al consumidor medio europeo acerca del origen del producto. En cuanto al Asunto Champanillo, varias cuestiones son relevantes, entre ellas, el que los servicios forman parte del ámbito de aplicación de la protección, la diferenciación entre «evocación» y el riesgo de confusión propio de las marcas, así como la independencia con respecto a la ilicitud como desleal.

5. BIBLIOGRAFÍA

- ALBUQUERQUE, T. G.; OLIVEIRA, M. B. P. y COSTA, H. S. 2018: «25 years of European Union (EU) quality schemes for agricultural products and foodstuffs across EU Member States». *J Sci Food Agric.*, mayo 2018, 98(7): 2475-2489.
- ARROYO, A. 2011: «Explotación de la reputación ajena». En A. Bercovitz (dir.): *Comentarios a la ley de competencia desleal*, 317-350.
- BERCOVITZ, A. 2020: *Apuntes de D. Mercantil*. 20.ª ed., 613 y 614.
- CASSAGO, A. L. L.; ARTÊNCIO, M. M.; DE MOURA ENGRACIA GIRALDI, J. y otros. 2021: «Metabolics as a marketing tool for geographical indication products: a literature review». *Eur Food Res Technol*, 2021, 247: 2143-2159.
- FERNÁNDEZ-NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J. M. y BOTANA GARCÍA, M. 2009: *Manual de la Propiedad Industrial*.
- GÓMEZ LOZANO, M. M. 2004: *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*. Pamplona: Aranzadi.
- GUILLEM CARRAU, J. 2021: *Denominaciones geográficas de calidad*. 2.ª edición.
- HAUER, C. 2008: «Using the Designation 'Parmesan' for Hard Cheese (Grated Cheese) of Non Italian Origin». *European Food and Feed Law Review*, 2008, 3: 387 y ss.
- MASSAGUER, J. 1999: *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Civitas, sub art. 12 —en colaboración con MONTEAGUDO, M.—, 362 y ss.

- MANTROVS, V. 2018: «Do you prefer Scotch or German whisky?: CJEU judgment in the Scotch Whisky and Glen Buchenbach dispute». *European Journal of Risk Regulation*, 2018, 9(4): 719-729.
- MONTEAGUDO, M. 1995: *La protección de la marca renombrada*. Madrid: Civitas, 133 y ss.
- MONTERO GARCÍA-NOBLEJAS, M. P. 2016: *Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas*.
- OTAMENDI, J. J. 1992: *Competencia desleal. Análisis de la Ley 3/1991*. Pamplona: Aranzadi.