

La protección de las denominaciones de origen contra los supuestos de evocación: los casos «Mejillón de Galicia» y «Champim»

Ángel García Vidal

Profesor acreditado como catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela

Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

Recientemente se han dictado dos relevantes sentencias en las que se analiza el concepto de evocación de una denominación de origen protegida. Dichas sentencias, a las que se presta atención en este documento, son la Sentencia núm. 41/2016 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 22 de enero, y la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo núm. 107/2016, de 1 de marzo.

1. La protección de las DOP e IGP contra los supuestos de evocación

- 1.1. En la actualidad, la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas se otorga por medio del Derecho de la Unión Europea. Y es una regulación sectorial, en la medida en que existen distintos textos normativos en función del tipo de producto al que se refiere la indicación geográfica o la denominación de origen. Nos encontramos, así, con: *a)* los productos agrícolas y alimenticios [Reglamento (UE) núm. 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre del 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios]; *b)* las bebidas espirituosas [Reglamento (CE) núm. 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas]; *c)* productos vitivinícolas [Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que

se crea la organización común de mercados agrícolas], y *d)* los productos vitivinícolas aromatizados [Reglamento (UE) núm. 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero del 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados].

- 1.2. Las figuras de la denominación de origen protegida (DOP) y de la indicación geográfica protegida (IGP) son objeto de definición en los referidos textos normativos de la Unión Europea. Los reglamentos sobre productos agrícolas y alimenticios y sobre productos vitivinícolas protegen dichas figuras. En cambio, los reglamentos sobre bebidas espirituosas y sobre vinos aromatizados se refieren únicamente a las indicaciones geográficas, sin distinguir dentro de ellas la categoría de las denominaciones de origen.

Así, según el Reglamento de productos agrícolas y alimenticios (y el de productos vitivinícolas), la denominación de origen es un nombre que identifica un

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.

producto: *a)* originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país; *b)* cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y *c)* cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida. En cambio, la indicación geográfica es un nombre que identifica un producto: *a)* originario de un lugar determinado, una región o un país; *b)* que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse esencialmente a su origen geográfico, y *c)* de cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida. Y esta definición de indicación geográfica es la que se reproduce, en esencia, en los reglamentos de bebidas espirituosas y de vinos aromatizados.

En fin, las figuras de la denominación de origen protegida y de la indicación geográfica protegida se diferencian también de la figura de la especialidad tradicional garantizada (ETG), recogida en el Reglamento de productos agrícolas y alimenticios, en que en este caso se trata de una denominación que no hace referencia al origen, sino que tan sólo protege una composición tradicional del producto o un modo de producción tradicional.

- 1.3. En los referidos reglamentos de la Unión Europea se establece un sistema de protección de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas basado en la necesidad de su inscripción en un Registro de la Unión Europea, y se diseña un procedimiento de registro que da comienzo con una solicitud que se presentará ante la autoridad nacional del Estado miembro al que pertenezca la correspondiente zona geográfica, o directamente ante la Comisión Europea si la zona abarca varios Estados miembros o pertenece a un tercer Estado que no sea miembro de la Unión Europea.
- 1.4. Una vez concedida la inscripción por la Unión Europea, las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas se sujetan a la protección recogida en los mencionados reglamentos de la Unión Europea, en los que —en esencia— aquéllas se protegen: *a)* frente a todo uso comercial directo o indirecto de un nombre protegido, bien por parte de productos comparables que no se ajusten al pliego de condiciones del nombre protegido, bien en la medida en que ese uso aproveche la reputación de una denominación de origen o una indicación geográfica; *b)* frente a toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce o va acompañado de los términos «estilo», «tipo», «método», «producido como», «imitación», «sabor», «parecido» u otros análogos; *c)* frente a cualquier otro tipo de indicación falsa o engañosa en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales del producto, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos al producto vinícola de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen, y *d)* frente a cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.
- 1.5. Como se ha dicho, uno de los supuestos en los que se protege una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida es el de la evocación. Así, en relación con los productos agrícolas y alimenticios, el artículo 13.1*b* del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 dispone que los nombres registrados estarán protegidos contra: «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».

Y en relación con los productos vitivinícolas, el artículo 103.2 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 dispone que «las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, así como los vinos que utilicen esos nombres protegidos con arreglo al pliego de condiciones del producto, estarán protegidas de: b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o el servicio o si el nombre protegido se traduce, transcribe o translitera, o va acompañado de los términos “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como”, “imitación”, “sabor”, “parecido” u otros análogos.

La figura de la evocación ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su Sentencia de 4 de marzo de 1999, asunto C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola contra Käseerei Champignon Hofmeister GmbH and Co. KG y otros*, según la cual el concepto de evocación «abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación». En consecuencia, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puede haber «evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata».

A su vez, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de febrero del 2008, asunto C-132/05, *Comisión de las CE contra Alemania*, se entendió que había evocación porque las condiciones del caso «pueden llevar a que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el queso que se

beneficia de la denominación de origen protegida “Parmigiano Reggiano”, cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o destinado a ser rallado, revestido de la denominación “parmesan”».

Y en la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de enero del 2016, en el asunto C-75/15, *Viiniverla Oy*, se declara que «el tribunal nacional debe atender a la percepción de un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso, concepto este último que debe entenderse como referido a un consumidor europeo y no únicamente a un consumidor del Estado miembro en el que se fabrica el producto que da lugar a la evocación de la indicación geográfica protegida».

- 1.6. Pues bien, en España se han dictado muy recientemente dos sentencias en las que se analiza la figura de la evocación. Se trata de la Sentencia núm. 41/2016 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 22 de enero, y de la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 107/2016, de 1 de marzo.

2. El caso «Mejillón de Galicia» (Sentencia núm. 41/2016 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 22 de enero)

- 2.1. En este caso, el Consejo regulador de la denominación de origen protegida «Mejillón de Galicia», que tiene por objeto mejillón fresco de la especie *Mytilus galloprovincialis* cultivado por el sistema de batea, demandó a una sociedad de responsabilidad limitada que comercializa mejillón perteneciente a especies diferentes producidas en zonas geográficas también diferentes, tal como indican expresamente los correspondientes envases, y mejillón de la especie *Mytilus galloprovincialis* no sometido a los requisitos de cultivo y técnico-sanitarios previstos en el pliego de condiciones de la denominación de origen protegida. Y en los envases de estos productos se indica «de las rías gallegas», «fabricado en Galicia» y «envasado en Galicia».

Contra la sentencia de primera instancia —que consideró que existía una infracción de la denominación de origen protegida, así como actos de competencia desleal—, se entabla un recurso de apelación, que es desestimado por la Audiencia Provincial de Pontevedra.

A juicio de la Audiencia Provincial el uso de las denominaciones empleadas en los envases del producto comercializado por la demandada («de las rías gallegas», «fabricado en Galicia» y «envasado en Galicia») para una especie de mejillón que no cumple con las exigencias del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «supone una evocación de la denominación protegida, al utilizar una denominación fonética y visual similar, que hace expresa mención al origen geográfico del producto para productos diferentes produciendo la asociación entre tales especies y la zona geográfica de Galicia o de las rías gallegas. Igualmente, la comercialización de mejillón en conserva de la especie amparada por la denominación sin sujeción a los requisitos de cultivo y técnico-sanitarios previstos en el pliego de condiciones de la DOP bajo la leyenda "DE LAS RÍAS GALLEGAS", supone una imitación de la denominación».

La sentencia invoca, a este respecto, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el concepto de «evocación». Y recuerda que la protección no se limita a los supuestos en los que pueda existir riesgo de confusión en el consumidor. Por esa razón, también resulta irrelevante que en el etiquetado de los productos de la demandada se indique el origen y el tipo de producto y se respete la normativa sobre etiquetado. Porque el reglamento «dispensa protección incluso si se indica el verdadero origen de los productos». Y porque «el respeto a las disposiciones sobre etiquetado no excluye, claro está, posibles infracciones de los derechos de propiedad industrial».

Por otra parte, la sentencia también estima las acciones por competencia desleal

y destaca que es correcto su ejercicio ligado a la infracción del artículo 13 del reglamento. Porque «el Reglamento 1151/2012, como sus antecesores, determina el ámbito de protección de las DOP pero no establece mecanismos procesales específicos, dejando un espacio reservado a los legisladores nacionales. En el caso español esta protección se dispensa por las acciones reconocidas por la legislación de competencia desleal, que desempeña en la materia un papel complementario».

Por ese motivo, destaca la sentencia que resulta posible también que una misma conducta suponga una infracción específica de la protección dispensada a las denominaciones de origen protegidas en el reglamento y, al mismo tiempo, integre cualquiera de los ilícitos concurrenciales tipificados en la Ley de Competencia Desleal (LCD). Sin embargo, a mi juicio con acierto, la Audiencia Provincial considera que no es correcto el proceder de la sentencia de primera instancia, según el cual, constatada la infracción de la denominación de origen protegida, se concluye la existencia de competencia desleal sin un razonamiento específico.

Ese razonamiento es el que se contiene en la sentencia de la Audiencia Provincial, que considera que concurren actos de engaño («la mención, realizada con evidente finalidad publicitaria dada la forma de su presentación, de una manera llamativa en los envases, sobre la procedencia u origen gallego del producto, es susceptible de generar una decisión errónea, en la creencia de que el producto que se adquiere coincide con los niveles de calidad protegidos por la denominación de titularidad de la demandante»), actos de confusión («la presentación del producto con las indicaciones sobre su origen generan, desde un punto de vista fáctico, el riesgo de que el consumidor se represente la adquisición de un producto amparado por la DOP, haciendo creer que el producto es originario de Galicia o de las rías gallegas, cuando se trata de un producto diferente y con origen distinto»), actos

de explotación de la reputación ajena y de violación de normas.

3. El caso *Champim*: la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 107/2016, de 1 de marzo

- 3.1. En el caso *Champim* el litigio enfrentó a la denominación de origen protegida Champagne con una sociedad anónima, titular de la marca denominativa española núm. 2 060 239, «Champim», registrada —bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988— para productos de la clase 32 (cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas). Las acciones entabladas por el Comité Interprofesional del Vino de Champagne fueron la acción de nulidad de la marca, acciones por infracción de la denominación de origen Champagne como consecuencia del uso del signo Champim, así como acciones por actos de competencia desleal (engaño, aprovechamiento de la reputación ajena e infracción de normas). Las acciones se entablaron vigente el Reglamento (CE) núm. 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, reglamento actualmente derogado y sustituido por el del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre del 2013, por el que se crea la organización común de mercados agrícolas.

La sentencia de primera instancia apreció la nulidad de la marca Champim por entender quebrantada la prohibición absoluta de registrar como marca signos que infrinjan la ley (al considerarse vulnerado el artículo 118 *quaterdecies.2b* del Reglamento (CE) núm. 1234/2007 —hoy artículo 103.2b del reglamento vigente—, que protege las denominaciones de origen de toda usurpación, imitación o evocación, ya que la marca de la demandada evoca esta denominación de origen), así como la prohibición de registrar

como marca signos que induzcan a error en el público sobre la naturaleza y procedencia geográfica del producto. Asimismo, la sentencia de primera instancia también declaró que el empleo de su marca por la demandada constituía una infracción de la denominación de origen y un acto desleal de aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Recurrida en apelación, la Audiencia Provincial de Granada estima íntegramente el recurso y rechaza la nulidad de la marca, así como las acciones por infracción de la denominación de origen protegida y por competencia desleal. A su vez, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación.

- 3.2. Por lo que se refiere a la acción de nulidad de la marca, el alto tribunal considera que no es posible aplicar la prohibición absoluta del artículo 5.1f de la Ley de Marcas de 1988 (signos contrarios a la ley), alegando infracción de la normativa reguladora de las denominaciones de origen protegidas. Argumenta para ello que la prohibición de registro de marca y, en su caso, su nulidad están previstas expresamente en el artículo 118 *terdecies* del Reglamento 1234/2007 [hoy art. 102 del reglamento vigente] para los casos en que se incurra en alguno de los supuestos del apartado 2 del artículo 118 *quaterdecies* y se refiera a un producto perteneciente a una de las categorías del anexo XI *ter*, entre los que se encuentran los vinos espumosos de calidad, pero no las bebidas para los que está registrada la marca Champim. Por ello, según el Tribunal Supremo, «no tiene sentido ampliar la prohibición absoluta a todos los casos en que se concluya la protección del art. 118 *quaterdecies*, apartado 2, subsumiendo su eventual infracción en el tipo previsto en el art. 5.1f LM (signos contrarios a la ley)».

Y tampoco se podría aplicar la prohibición (contenida en el art.5.1h LM) referente a los signos «que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia

geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como «clase», «tipo», «estilo», «imitación» u otras análogas», porque la marca Champin no se registró para identificar vinos o bebidas espirituosas.

Por otra parte, en relación con la prohibición de signos engañosos, entiende el alto tribunal que la marca de la demandada no induce a pensar a los consumidores que la bebida denominada Champín ha sido elaborada a partir de champán o que sea un producto derivado o que comparta con él algunas de sus características principales.

- 3.3. Una vez desestimado el recurso de casación en lo tocante a la acción de nulidad, el Tribunal Supremo afronta la acción por infracción de la denominación de origen protegida por medio del uso del signo «Champim» en la comercialización de una bebida no alcohólica para niños, en concreto, una bebida gaseosa infantil compuesta de frutas del bosque y fresas, que se presenta en el mercado con el tipo de botellas empleado para la comercialización de los cavas y vinos espumosos, con imágenes infantiles de payasos.

Es importante tener en cuenta que, aunque la marca está compuesta por el signo «Champim», en el mercado se observa también el uso de la marca «Champín». Y la propia sentencia del Tribunal Supremo —sin mayores aclaraciones— en algunos casos alude al uso del signo «Champim» y en otros al uso del signo «Champín».

En todo caso, una vez admitida la validez de la marca, el Tribunal Supremo parece verse en la necesidad de mantener la licitud de uso, afirmando que «conviene no perder de vista que el art. 34.1 LM confiere al titular de la marca el derecho a usar la marca registrada, conforme a su registro», y negando que exista una evocación lesiva de la denominación de origen:

... la evocación que este uso del signo Champin puede generar respecto de la denominación «Champagne» es tenue e irrelevante para infringir el apartado 2 del art. 118 *quaterdecies* del Reglamento (CE) 1234/2007. No cualquier evocación justifica la infracción, sino que debe estar ligada a la protección otorgada a las denominaciones de origen. En este caso, el producto al cual se aplica el signo Champin y sus destinatarios difiere tanto respecto de los productos amparados por la denominación «Champagne», que la semejanza fonética de los signos no provoca la evocación a la que se refería el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 4 de marzo de 1999, caso *formaggio Gorgonzola* (C-87/97), citada por la recurrente. En ese caso en que interpreta el alcance del concepto evocación de una denominación de origen, los productos eran comparables, lo que no ocurre en el presente caso. [...]. En nuestro caso no se genera esta conexión mental en el consumidor que perjudique la finalidad perseguida con la denominación de origen, ni tampoco constituye un aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación de origen «Champagne», razón por la cual la tenue evocación resulta irrelevante.

No obstante, ante estos argumentos debe tenerse en cuenta que la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo ha abandonado la doctrina *qui iuro suo utitur naeminem laedit*, admitiendo que el derecho positivo de uso de una marca no se reconoce cuando entra en conflicto con un signo distintivo previo. [STJUE de 21 de febrero del 2013 (C-561/2011) y STS núm. 520/2014, de 14 de octubre (RJ\2014\6128)]. Y también es importante, a mi juicio, que en contra de lo que parece decir la sentencia, el artículo 103.2 del reglamento no limita la protección contra la evocación a los casos en que los productos sean comparables (a diferencia de lo que se hace en el apartado 1*a.i*).

Se trata, por tanto, en este punto, y a mi juicio, de una argumentación débil del Tribunal Supremo, siendo discutible que no exista evocación. Por ello, tendría más

lógica que el alto tribunal hubiera insistido más, como apoyo para su interpretación, en la regulación específica contenida en el reglamento de los supuestos de conflicto entre denominaciones de origen protegidas y marcas (art. 118 *terdecies* del Reglamento 1234/2007, hoy art. 102 del Reglamento vigente), destacando la incoherencia que podría suponer el hecho de que, según dicha regulación, no se pueda instar la nulidad

de la marca y posteriormente argumentar que el titular de dicha marca no puede usarla (poniendo de manifiesto que, en los casos en que la jurisprudencia ha afirmado que el derecho positivo de uso de una marca no se reconoce cuando entra en conflicto con un signo distintivo previo, queda expedita la acción de nulidad de la marca, a diferencia de lo que sucedería aquí).