

ALESSIA BUGGEEA

# La interferencia entre marcas e indicaciones geográficas en el ámbito vitivinícola

## 1. Introducción

El hecho de que un mismo nombre geográfico, en jurisdicciones distintas, pueda ser objeto de una Indicación Geográfica (IG) o Denominación de Origen (DO) como de una marca de empresa revela como, en la actual esfera de mercado globalizado, lo que se presentaba como un mero debate político<sup>1</sup> entre distintos sistemas jurídicos se puede fácilmente traducir en concretas hipótesis conflictuales. Ello se debe a que, siendo estos signos objeto de la Propiedad Industrial<sup>2</sup>, cuyos corolarios fundamentales son, esencialmente, la exclusividad (elemento constitutivo del derecho de propiedad industrial) del relativo derecho<sup>3</sup> y su criterio

---

<sup>1</sup> Fueron temas objeto de debate: El conseguimiento de una adecuada valorización y apropiada protección de las indicaciones geográficas, que trae aparejadas prohibiciones de apropiación de las mismas como marcas; la no comprensión de la aplicación de normas en materia de marcas más allá de lo necesario para la tutela de las indicaciones en cuestión; y, la no conculcación de derechos de marca válidos adquiridos legítimamente dando prioridad a denominaciones geográficas.

<sup>2</sup> Los signos distintivos concernientes una indicación geográfica de productos y, sobre todo, las marcas constituyen la forma más antigua de propiedad industrial. En base a ello, por tanto, no sorprende la inclusión de las DO en el Convenio de París de 20 de marzo de 1883 (art. 1 artículo 1). Al respecto, cfr. SCT/9/4 Geographical Indications-An Introduction (disponible en: [www.wipo.int](http://www.wipo.int)). Para un estudio pormenorizado, véase D. Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, “Chicago-Kent Law Review” vol. 82, N.3, 2007, ps. 1264 e ss.

<sup>3</sup> El documento OMPI SCT/5/3, de 8 de junio de 2000, *Possible solutions for conflicts between trademarks and Geographical Indications and solutions for conflicts between homonymous Geographical Indications*, en el punto 20, somete a las IG a los mismos principios previstos para las marcas, como: el principio de *territorialidad*, esto es que también aquéllas se someten a una tutela delimitada territorialmente, y el principio de *especialidad*, que limita la relativa protección a la sola tipología de productos para lo que se utilizan, regla de la que se exceptúan los signos con cierta notoriedad, ya que esta disciplina está prevista pero solo las marcas. Ello ha sido objeto de

temporal indefinido<sup>4</sup>, su explotación en el tráfico económico puede dar lugar a una confluencia de intereses contrapuestos, a saber el interés colectivo del conjunto de productores de una misma zona geográfica que, en conformidad con el uso y las reglas de producción, producen productos con características y cualidades que perfilan el carácter distintivo del signo en cuestión, se contraponen al interés individual de una determinada empresa (titular del signo) que mira en el mercado a diferenciar su producto y/o servicio de los de la competencia. De esta manera, la *ratio* del sistema de protección previsto a nivel europeo reside en dispensar amparo a las denominaciones geográficas protegidas frente a aquellas marcas que se configuran como exclusivas, esto es como el derecho de uso (o hacer uso) del signo para productos o servicios de las tipologías por las que ha sido registrado o por las que, en cualquier caso, adquiere notoriedad, con exclusión de cualquier otro signo idéntico o similar (art. 9.1 y 2 RMUE n° 2017/1001)<sup>5</sup>.

En particular, tal exigencia “protectora” en materia se ha plasmado en la previsión de un instrumento normativo<sup>6</sup> dirigido a los productos agrícolas destinados a la alimentación humana<sup>7</sup> (aunque excluye el vino y las bebidas espirituosas, los cuales gozan de su propia regulación específica comunitaria)<sup>8</sup> y mirado a paliar los posibles contrastes que surgen por la falta de sinergias en el uso en el mercado de las marcas y de las indicaciones geográficas y/o situaciones de colisión entre las distintas formas de tutela que se generan cuando ambos signos consisten en los mismos términos geográficos. Estos problemas de conflicto se dan, esencialmente, cuando una solicitud de registro de una DO sobreviene a una marca anterior idéntica o similar, registrada o consolidada por el uso, o,

---

estudio por B. Goebel y M. Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, “The Trademark Reporter” 2014, vol. 104 N.4, pp. 829 e ss.

<sup>4</sup> Tanto las marcas como las DO tienen un término temporal indefinido ya que, en principio, su vigencia perdura hasta que su titular no incurra en una de las causas de caducidad o nulidad previstas por el Reglamento comunitario. Sin embargo, las patentes y los modelos de utilidad tienen un término temporal limitado de protección (20 años en el caso de las patentes frente a los 10 años de un modelo de utilidad). Con respecto a esta última cuestión, puede consultarse la siguiente página web: [https://www.oepm.es/es/propiedad\\_industrial/preguntas\\_frecuentes/FaqInvenciones04.html](https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqInvenciones04.html).

<sup>5</sup> Reglamento (UE) n° 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 (DOUE L 154, de 16 de junio de 2017), por el que se modifica, entre otros, el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria.

<sup>6</sup> Art. 14.1 y 2 del Reglamento (UE) n° 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 (DOUE L núm. 341, de 14 de diciembre de 2012).

<sup>7</sup> Anexo I del Reglamento (CE) 1151/2012.

<sup>8</sup> Anexo VII, parte II, del Reglamento (UE) n° 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 (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 y (CE) n° 1234/2007, (DOUE L núm. 347, de 20 de diciembre de 2013).

viceversa, cuando la solicitud de registro de una marca sea posterior a una DO, ya registrada o, en cualquier caso, reconocida. De ahí que los signos distintivos en cuestión vienen a coexistir y ello es el verdadero problema que subyace a las hipótesis de contraste de estos signos.

El conflicto objeto de estudio es sostenido también por las realidades político-territoriales fundamentadas en la disciplina sobre las marcas y en el recurso al régimen de prioridad respaldado por el imperante principio que, en general, informa a la entera disciplina de derecho industrial: el conocido brocardo anglosajón *First in time, first in right* que se corresponde al aforismo *prior in tempore, potior in iure* y que reconoce en la prioridad de la obtención del título la legitimidad exclusiva del correspondiente derecho subjetivo.

Sin embargo, el recurso exclusivo al régimen de prioridad resulta adverso en los Países de la UE que prevén sistemas de tutela *sui generis* en donde la protección de las indicaciones de calidad es más fuerte, ya que estos países resultan ser portadores de tradiciones basadas en la producción de productos agroalimentarios de calidad que se caracterizan por su vinculación al territorio o por su carácter fuertemente “local”. Según éstos, de hecho, la solución al conflicto prevista supondría un régimen igualitario entre marcas y DO, lo que conduce a ignorar la intrínseca diferencia ontológica, y, por tanto, también el asumido “prevalcimiento”<sup>9</sup> de las DO sobre los intereses económicos y privados del titular de una marca idéntica. Según tal tendencia, el enfoque de la materia aplicado a las hipótesis conflictuales en cuestión no puede ser unívoco, sino que dependerá de cada caso concreto y para ello habrán de tomarse en consideración los múltiples factores que entran en juego y adoptar, allí donde la prevalencia de las denominaciones geográficas no fuera absoluta, un régimen intermedio de coexistencia entre los distintos derechos en atención al mismo nombre geográfico<sup>10</sup>. A pesar de lo anterior, actualmente las posturas asumidas de cara a una solución realmente uniforme y ampliamente compartida han dado

---

<sup>9</sup> Ello se debe a que en nuestro ordenamiento parte de la doctrina, al considerar a las DO como bienes de dominio público y, por tanto, entendiéndolos que obedecen a un interés general, colectivo y público del territorio donde se encuentren los productos protegidos por éstas, excluye su coincidencia con las marcas, ya que su régimen jurídico no permite una apropiación privada o un uso exclusivo individual. De ahí que concluyó que, frente a los signos marcarios, las denominaciones geográficas protegidas tienen una mayor importancia. En este sentido, Vid. R. Largo Gil, *Las marcas de garantía*, Madrid 1993, p. 73 (nota 99); B. O’Connor, *The Law of Geographical Indications*, London 2004, p. 113; J. Guillem Carau, *Denominaciones Geográficas de Calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho español*, Valencia 2008, p. 427.

<sup>10</sup> Cfr. WIPO-Standing committee on the law of trademarks, industrial designs and geographical indications, *Possible solutions for conflicts between trademarks and Geographical Indications and solutions for conflicts between homonymous Geographical Indications*, doc. SCT/5/3 de 8 de junio de 2000, puntos 65-67.

lugar a numerosos debates doctrinales y jurisprudenciales, resultando en vez escasas las fuentes normativas de referencia.

Con respecto a las normas de referencia, ya a partir del primer Reglamento (CE) núm. 2081/1992<sup>11</sup> relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en especial en su art. 14, el legislador comunitario previó que la solicitud de registro de una marca, en las hipótesis en las que la misma infringiera el art. 13 (violación del ámbito de protección de una DO e IG), presentada posteriormente a la solicitud de registro de una idéntica denominación debía de rechazarse o, en cualquier caso, en un segundo momento anularse; la misma solicitud debía de ser igualmente rechazada cuando, en el proceso relativo a su registración, se publicaba una solicitud de registro relativa a una DO similar; por último, las implicaciones del reglamento al régimen de coexistencia se perfilaron en las hipótesis en las que la solicitud de registro de una DO sobreviviera ad una marca anterior legítimamente registrada. Los cambios introducidos en materia con ocasión del posterior Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006<sup>12</sup>, no fueron, en realidad, sustanciales y la solución adoptada se muestra aún más ambigua: de hecho, en su art. 14, parágrafo 2, se contempla un régimen de coexistencia exclusivamente cuando una marca sea registrada o consolidada como consecuencia de su uso de buena fe antes de la protección de una DO o IG en el País de origen o, en cualquier caso, antes del 1 de enero de 1996. Tal planteamiento se pudo mitigar sustancialmente con la entrada en vigor del Reglamento (UE) núm. 1151/2012<sup>13</sup>, en donde el legislador, siempre en su art. 14, parágrafo 1, recurre al principio de prioridad, suponiendo pero un mismo hito temporal de relevancia (la fecha de presentación de la solicitud) tanto para las marcas como para las DO e IG y, contemplando las hipótesis de coexistencia solo en los casos en los que las marcas se revelen como preexisten-

---

<sup>11</sup> Reglamento (CEE) n° 2081/92 del Consejo, del 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE L 208, de 24 de julio de 1992). Disponible en: <https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/7332311d-d47d-4d9b-927e-d953fbc79685/language-es>. Para un examen pormenorizado y crítico del sistema de protección previsto por el Reglamento (CEE) n° 2081/1992 de 14 de julio, véase Á. Martínez Gutiérrez, *La tutela comunitaria de las Denominaciones Geográficas*, 1ª ed., Barcelona 2008.

<sup>12</sup> Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (DOUE L 93, de 31 de marzo de 2006). Disponible en: <https://www.boe.es/doue/2006/093/L00012-00025.pdf>.

<sup>13</sup> Reglamento (UE) n° 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 (DOUE L núm. 341, de 14 de diciembre de 2012). Disponible en: <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:es:PDF>.

tes, a excepción de las marcas notorias o renombradas<sup>14</sup> o cuando haya riesgo de confusión<sup>15</sup> (art. 6.4 RTO (UE) núm. 1151/2012).

Es a raíz de lo anterior que se podría afirmar una cierta tendencia del legislador europeo a incentivar la protección de las denominaciones geográficas. Las razones de ello están estrechamente ligadas a intereses públicos que trascienden el ámbito privatístico de los signos, ya que las DO se alejan de cualquiera consideración como un modelo de propiedad<sup>16</sup>, pues su titularidad es vacante y nunca realmente individualizada. Sin embargo, a pesar de esa tendencia, y en el deseo de que las DO e IG adquieran una cierta reputación en los mercados de destino y tomando en consideración además el reducido número de nombres geográficos comercialmente apreciables y la facilidad con la que se puede registrar una marca, el legislador comunitario para resolver ese conflicto ofrece como solución prioritaria el recurso a los principios de prioridad y exclusividad<sup>17</sup>.

Ahora bien, una vez realizado con carácter general un *excursus* de los antecedentes normativos europeos que regulan los conflictos entre las denominaciones geográficas y las marcas y centrándonos de forma más pormenorizada en la materia objeto de estudio, creemos conveniente hacer hincapié en el sector del vino en el cual es hoy día frecuente el uso de marcas que hacen referencia al origen geográfico del producto. Ello supone que no solo los intereses de sus titulares (productores, Consejos Reguladores de una DO, empresas, asociaciones de productores de una determinada zona geográfica, etc.) entren en conflicto, sino también los signos en cuestión. De ahí que, para comprender su

<sup>14</sup> La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas en su art. 8, apartado 1, 2 y 3. En este sentido, cfr. M. Lobato, *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Navarra 2007; y, C. Fernández-Novoa y Á. García Vidal, *Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria*, Madrid 2001.

<sup>15</sup> El riesgo de confusión constituye en nuestro Ordenamiento una de las prohibiciones básicas que impiden el acceso de una marca solicitada al registro y que se confunde con una marca o nombre comercial solicitados o registrados anteriormente (arts. 6.1, letra b) y 7.1. b) de la Ley 17/2001 de Marcas. A nivel comunitario y por lo que concierne las DOP o IGP, el riesgo de confusión estaría contenido en el inciso primero de la letra a) del punto primero del artículo 13 del Reglamento (UE) nº 1151/2012.

<sup>16</sup> En este sentido, cfr. H. Baylos Corroza, *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed. actualizada, 1993, p. 73; A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Apuntes de Derecho Mercantil*, 7ª ed., Pamplona 2006, p. 400 y ss.; C. Fernández Novoa, *Tratado de Derecho de Marcas*, Madrid 2001, p. 25 y ss.

<sup>17</sup> En términos generales, un derecho de exclusiva vinculado a un signo distintivo es aquél que le otorga a su titular, por un lado, una facultad de uso y disposición del mismo (*ius utendi*), con exclusión del resto de personas y, por otro lado, un correlativo *ius prohibendi* frente a terceros que no se encuentran legitimados para su uso, configurándose por tanto como un derecho *erga omnes* que trasciende de las eventuales relaciones personales que puedan existir entre titular e infractor. En este sentido, vid. C. Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, op.cit. ps. 434- 446; B. Goebel, M. Groeschl, *The long road to resolving conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, “The Trademark Reporter”, vol.104, N.4, 2014, pp. 836-840.

funcionamiento, gestión y protección debemos de atender a las disposiciones nacionales<sup>18</sup> y europeas<sup>19</sup> aplicables al sector vitivinícola y, especialmente, a las que disciplinan las relaciones entre marcas y denominaciones geográficas para vinos y sus consecuencias jurídicas derivadas de la relación de los signos objeto de estudio. Para ello, una primera atención es de dirigir a la distinción entre denominaciones geográficas y las marcas. En particular, las denominaciones

<sup>18</sup> Son normas nacionales que regulan y protegen a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen del sector vitivinícola: La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino (BOE núm. 165, de 11 de julio de 2003) que deroga la Ley 25/1970 del Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcohol es y pone al día las regulaciones del viejo Estatuto de la Viña y el Vino de 1970. Al respecto cabe señalar que algunas disposiciones de esta Ley (Título II) han sido derogadas por la Ley 6/2015 de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supra-autonómico (BOE núm. 114, de 13 de mayo de 2015) que regula los términos tradicionales que indican que el vino está acogido a una DOP o IGP de vinos; el Real Decreto 774/2014, de 12 de septiembre, desarrolla la aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se fijan los requisitos y el contenido de una norma de comercialización en el sector del vino, y se aprueban las medidas aplicables a la campaña 2013/2014 y se derogan determinadas normas en materia agraria y pesquera (BOE nº 223, 13 sept. 2014); el Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola (BOE nº 183, 1 agosto 2015); el Real Decreto 313/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el R.D. 739/2015, de 31 de julio, el R.D.740/2015, de 31 de julio y el R.D.1079/2014, de 19 de diciembre. (BOE nº 183, 30 julio 2016); el Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola (BOE nº 294, de 6 de diciembre 2016); la Resolución de 24 de enero de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios (BOE nº 25, 30 de enero de 2017) por la que se fija para el año 2017, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se establecen las denominaciones de origen protegidas donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de plantación; y, por último, el Real Decreto 772/2017 de regulación del Potencial de Producción Vitícola (BOE nº 180, 29 de julio de 2017).

<sup>19</sup> A nivel comunitario el sector vitivinícola está regulado por: el Reglamento (UE) nº 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 (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº1037/2001 y (CE) nº 1234/2007; el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/256 de la Comisión, de 14 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola; el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) nº 555/2008 de la Comisión; y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola.

geográficas son aquellos títulos de calidad de productos provenientes de una determinada zona geográfica y elaborados con recursos naturales y humanos de esa misma área, características éstas que atribuyen al producto un valor añadido y un cierto prestigio. De esta manera, en el tráfico económico y de cara a los consumidores todo producto que tenga esas determinadas características y cualidades aglutina una cierta reputación o *goodwill*, siendo su función la de distinguir la procedencia empresarial del mismo, así como la función de servir de instrumento de publicidad y promoción de los productos que identifican<sup>20</sup>. Sin embargo, los productos protegidos mediante denominaciones geográficas son más susceptibles de ser falsificados, ya que no existe una especificidad en la titularidad, esto es todos pueden emplear esos títulos de calidad para identificar a productos de una área geográfica concreta. Al contrario, la marca es aquel *signo susceptible de representación gráfica*<sup>21</sup> que identifica al producto sin que exista un vínculo directo con el mismo. Pues, se trata de un signo que no comprende elementos adicionales que afectan al valor del producto. En este caso, la calidad y el prestigio se ganan con el paso del tiempo y mediante el esfuerzo del productor. Se trata de un título individual, es decir confiere al sujeto titular un goce exclusivo<sup>22</sup> del signo consistente en el derecho de evitar que otros utilicen signos idénticos o similares.

A raíz de esta distinción, lo que caracteriza a las denominaciones geográficas respecto de las marcas radica en el hecho de que si una denominación geográfica se protege como marca, los productos cuyas cualidades y características permiten designar el signo en cuestión se enfrentarán a una barrera comercial en la zona de validez de la marca. Al contrario, las marcas perderán su valor comercial y carácter distintivo cuando se enfrentan a denominaciones geográficas reconocidas en un determinado territorio, dañando el prestigio del titular.

La disciplina comunitaria relativa a las indicaciones geográficas protegidas (y en particular, el art. 6 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012 para productos agrícolas y alimenticios y el art. 102 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013<sup>23</sup> con respecto a los vinos) comprende normas que disciplinan hipótesis de conflicto entre los signos en cuestión y en base a las cuales no se pueden registrar marcas que se

<sup>20</sup> Al respecto, vid. M.J. Botana Agra, *Las Denominaciones de Origen*, en: G. Jiménez Sánchez (ed.), *Tratado de derecho mercantil. Vol. 2: las denominaciones de origen*, Barcelona 2001, p. 36.

<sup>21</sup> Art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001).

<sup>22</sup> Cfr. apartado 1 del art. 34 de la Ley 17/2001 de Marcas y, en la misma línea, vid. C. Fernández-Novoa, *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid, 2004, p. 433.

<sup>23</sup> Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios (DOUE L 347, de 20 de diciembre de 2013) por el que se deroga, entre otros, el Reglamento (CE) n° 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007.

puedan “confundir”<sup>24</sup> con indicaciones geográficas registradas y, viceversa, la regla contempla hipótesis de coexistencia cuando la marca se registre con anterioridad a la indicación geográfica, salvo en los casos en los que la marca incurra en otras causas de nulidad. De ahí que se excluye la pérdida automática de posibilidad de registro de una indicación geográfica en virtud de una marca anterior. Hipótesis, sin embargo, contemplada solo en los casos de que se trate de una marca notoria o si se toma en consideración la reputación de la marca (y, siempre que se trate de productos alimentarios, y no de vinos, el tiempo durante el cual hayan sido usadas en el comercio). De ahí que, procede señalar como en ámbito europeo subsiste la prevalencia de las denominaciones geográficas registradas sobre las marcas incluso preexistentes.

## 2. Antecedentes de hecho

La sentencia dictada por el Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta) en fecha de 9.02.2017 es importante por varios motivos. El principal versa sobre el reconocimiento de la existencia de una marca solicitada que coincide o parte de una denominación de origen “Sicilia” que protege vinos elaborados en dicha isla italiana<sup>25</sup>. Ello, sumado al hecho de que el correspondiente derecho de exclusiva sobre el producto vinícola no se concede a la empresa en cuestión en cuanto la solicitud de registro de la marca de que se trata es posterior a la fecha<sup>26</sup> de registro de la denominación geográfica “Sicilia”, es determinante y, por tanto, permite activar como consecuencia jurídica la negación absoluta de su registro enunciada en el artículo 7, apartado 1, letra j) del Reglamento nº 207/2009. Además, la existencia de una familia de marcas, así como la notoriedad del signo son argumentos que sólo tienen cabida en el estudio de los motivos relativos de denegación de registro, no pudiendo aplicarse en el campo

---

<sup>24</sup> Nos referimos al riesgo de confusión que se desprende de la lectura de la letra a) del apartado primero del art. 13 del RTO (UE) nº 1151/2012.

<sup>25</sup> Sobre la tutela de los títulos de calidad vinícolas frente a las marcas, cfr. el artículo 102 del Reglamento de la Unión Europea 1308/2013.

<sup>26</sup> Aquí, vemos como el momento procesal (fecha de presentación de la solicitud), junto a otros parámetros (el registro de una denominación geográfica determinada; la solicitud de una marca incurra en una de las situaciones contempladas en el apartado segundo del artículo 103; la solicitud de la citada marca para diferenciar productos pertenecientes a una de las categorías enumeradas en el anexo VII, parte II y, finalmente, la presentación de la solicitud marcaria en un momento posterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación geográfica en la Comisión), es importante. Al respecto, para un estudio pormenorizado de la materia vid. Á. Martínez Gutiérrez, *Nuevos Títulos de protección de carácter comunitario para los vinos de calidad*, 1ª ed., Cizur Menor 2011, pp. 122 a 128.



de los motivos absolutos. En este sentido, el motivo absoluto del artículo 7.1 letra j) opera de forma automática, sin valorar la posible existencia de riesgo de confusión en el origen empresarial, la notoriedad de las marcas “Vega Sicilia” o la pertenencia a dicha familia de marcas.

Por otra parte, procede subrayar la gran importancia que se proporciona a las indicaciones o denominaciones geográficas protegidas, ya que se garantiza una amplia protección de aquellas previendo que “su «mera» inclusión en las marcas que no se limiten a los productos del área geográfica mencionada determinará la denegación de registro de dichas marcas”<sup>27</sup>.

### 3. Cuestión controvertida

La mercantil productora de vinos “Bodegas Vega Sicilia”, sobre la base de lo previsto en el Reglamento sobre marca comunitaria núm. 207/2009, de 26 de febrero de 2009, formuló en julio de 2014 ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea una solicitud de registro de la marca denominativa “Tempos Vega Sicilia” para los productos correspondientes a «Bebidas alcohólicas (excepto cerveza)», en conformidad con lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957<sup>28</sup> y, pertenecientes a la clase 33.

En la fase de examen, tal solicitud fue desestimada (en diciembre de 2014) en cuanto la marca solicitada, al contener el término “Sicilia” perteneciente a denominaciones de origen italianas ya protegidas (“Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia” para bebidas espirituosas, “Sambuca di Sicilia” y “Sicilia” para vinos) y designando bebidas carecientes de dicho origen, incurría en el motivo de denegación absoluto del art.7.1 letra j) del citado Reglamento sobre marca comunitaria.

Frente a esta denegación absoluta, en enero de 2015, la sociedad Bodegas Vega Sicilia, no satisfecha de la resolución del examinador, se acogió a su derecho de recurrir con base a lo previsto en los arts. 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009, interponiendo así recurso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE contra la denegación. Tal recurso fue posteriormente desestimado con consiguiente condena al pago de las costas por parte de la recurrente. El objeto de tal recurso y la respuesta del Tribunal General de Unión Europea al mismo se analizan a continuación.

<sup>27</sup> Consúltese la siguiente página web: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187691&pageIndex=0&doclang=ES& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162347>.

<sup>28</sup> Disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file\\_id=287534](http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=287534).

#### 4. Sobre el recurso y decisión del tribunal

El motivo de desestimación del recurso por parte de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO se articula al amparo de la letra *j*) del art. 7.1 del Reglamento nº 207/2009 que contempla la obligación de negación de registro de «marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas de que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen». La claridad del precepto y su aplicación al caso que nos ocupa, autoriza la denegación absoluta de registro de la marca “Tempos Vega Sicilia”, ya que, siendo la marca solicitada en cuestión analizada por partes y no en su conjunto, se entiende que la misma incorpora el término “Sicilia” que identifica a la denominación de origen que protege a vinos propios de la isla italiana.

La recurrente no impugna la existencia y el registro de la DOP italiana “Sicilia” que identifica a vinos, ni cuestiona el hecho de que la marca denominativa solicitada se refiere y se compone por el término “Sicilia”. Sin embargo alega que el nombre completo “Vega Sicilia” en la marca que quería registrar es el núcleo de la familia de marcas de la bodega (“Vega Sicilia” y “Vega-Sicilia Único”) para los productos de la clase 33, cuyo registro le fue concedido por la Oficina en los años 2003 y 2004. Por tanto, desde la perspectiva del recurso interpuesto, la entidad recurrente sostenía que esta expresión (“Vega Sicilia”) debía de tenerse en cuenta en su conjunto y no por partes. Esta alegación fue rechazada por la EUIPO que, con apoyo a la jurisprudencia<sup>29</sup> sobre la materia, ha venido afirmando que «el concepto de familia de marcas no pertenece al ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino únicamente al de los motivos de denegación relativos, de modo que la Sala de Recurso debe apreciar la marca solicitada en función de las características propias de ésta, sin tener en cuenta las demás marcas de las que sea titular la solicitante de esa marca»<sup>30</sup>.

Por otro lado, la entidad recurrente, siempre con base a la evolución de la familia de marcas “Vega Sicilia”, reclamaba la aplicación del artículo 102.2 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 que contempla el supuesto de coexisten-

<sup>29</sup> En este sentido, cfr. la Sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU: C: 2011:177, apartados 97 y 99; y, la sentencia de 26 de septiembre de 2012, IG Communications/OAMI — Citigroup y Citibank (CITIGATE), T-301/09, no publicada, EU: T: 2012:473, apartado 20.

<sup>30</sup> Fundamento Jurídico nº 44 de la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Sala Sexta), asunto T-169/15. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187691&pageIndex=0&doclang=ES& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162347>.

cia de los títulos de calidad protegidos con las marcas solicitadas, registradas o meramente usadas en una fecha anterior a la de referencia. Y ello, sostenía la recurrente, debía de permitirle el registro de la marca solicitada olvidando, sin embargo, que la marca en cuestión se solicitó en julio de 2014, esto es en fecha posterior a la de registro de la denominación de origen “Sicilia” que remonta al año 1999. Por consiguiente, la Sala de Recurso del Tribunal rechaza también esta otra alegación por parte de la recurrente.

Un tercer reproche por parte de la recurrente, y dirigido tanto al examinador como a la Sala de Recurso del Tribunal, se basaba en la omisión por parte de éstos del renombre adquirido por la marca española y de la Unión “Vega Sicilia” de la que es titular desde el año 1969, es decir con anterioridad a la indicación geográfica “Sicilia” (que, como ya hemos dicho, remonta al año 1999). Consecuentemente, la Sala de Recurso del Tribunal razonaba que el renombre de una marca es una circunstancia irrelevante por lo que atañe al motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, aun suponiendo que la marca VEGA SICILIA sea muy conocida o goce de cierto renombre en la Unión Europea, esta circunstancia no impide denegar el registro de la marca solicitada en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Como indicó acertadamente la Sala de Recurso, para invocar el renombre del signo VEGA SICILIA a efectos del registro de la marca solicitada, la recurrente debería haber formulado oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento n.º 1308/2013, puesto en relación con el artículo 101, apartado 2, de este mismo Reglamento, antes de la concesión de la denominación de origen protegida «Sicilia»<sup>31</sup>.

Asimismo, se recriminaba también la inseguridad jurídica generada por la EUIPO que en ocasiones anteriores, bien por “despiste” o bien por desconocimiento, no impidió el registro de las marcas propiedad de la misma mercantil y que contenían e invocaban el término “Sicilia”. También en este sentido, el Tribunal rechaza esa alegación por parte de la recurrente argumentando que la falta de seguridad jurídica no es una circunstancia contemplada en los motivos de denegación absoluta del art. 7.1 letra j) del Reglamento núm. 207/2009.

Es en base a cada uno de los siguientes argumentos que el Tribunal General rechaza totalmente cada uno de los razonamientos seguidos por la parte recurrente, desestimando el recurso en su totalidad y condenando en costas a la sociedad Bodegas Vega Sicilia.

---

<sup>31</sup> Fundamentos jurídicos n.º 59 y 60 de la Sentencia del TGUE (Sala Sexta), de 9 de febrero de 2017. Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187691&pageIndex=0&doclang=ES& mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=162347>.

## 5. Estudio teorico

Entre las novedades introducidas por la normativa europea en materia de interferencias surgidas entre marcas y DO e IG en el sector vitivinícola, la versión actual del artículo 102 del Reglamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013<sup>32</sup>, contempla un sistema de protección basado en la prelación de la DOP/IGP frente a la marca y/o en la coexistencia de los signos en conflicto que dependerá de la prioridad temporal de cada uno de ellos. En efecto, bastará con confrontar la fecha de presentación de la solicitud de registro de la DOP/IGP en la Comisión<sup>33</sup> con la fecha de la solicitud de la marca conflictiva en el Registro de marcas correspondiente para verificar si la primera es anterior o no a la última y, en consecuencia, si deben aplicarse o no los preceptos que nos ocupan. Del examen registral del signo conflictivo que, como señala el precepto, debe de ser posterior para ser »rechazado«, se producen unos efectos jurídicos que comportan la declaración de nulidad de la marca concreta. En particular, si analizamos el artículo anteriormente citado vemos como el mismo reproduce, si bien en otros términos, la solución ante los conflictos de los signos en cuestión ofrecida por el Reglamento horizontal (UE) núm.1151/2012 (art. 14.1)<sup>34</sup>. De ahí que, destaca su alineación con la disciplina comunitaria (horizontal) prevista en materia (de la que trae además causa), y, por tanto, a efectos de interpretación, podemos afirmar que ambas normas están y se pueden perfectamente relacionar entre sí. En consecuencia, es evidente que también para el sector vitivinícola el legislador comunitario, fomentando la preterición de las DOP/IGP en la actuación de los registros de marcas, integra un sistema de protección hacia el futuro, es decir el registro de una DOP/IGP efectuado cuanto antes garantiza una mayor defensa frente a posibles conflictos con marcas posteriores que se complementa con la previsión de prohibiciones absolutas y relativas o motivos de denegación contemplados en nuestro ordenamiento<sup>35</sup>. Además, adentrándonos en las previsiones comunita-

---

<sup>32</sup> El Reglamento (UE) n° 1308/2013 (DOUE L 347, de 20 de diciembre de 2013) constituye el eje sobre el que gira toda la legislación sobre el sector vitivinícola. Al respecto, cabe señalar que el vigente art. 102 del RTO n° 1308/2013 es el equivalente del art. 118 terdecies del derogado RTO n° 1234/2007 y del art. 44 del derogado RTO n° 479/2008.

<sup>33</sup> Cfr. art. 104 del Reglamento n° 1308/2013 (DOUE L 347, de 20 de diciembre de 2013).

<sup>34</sup> Reglamento (UE) n° 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 (DOUE L 341, de 14 de diciembre de 2012). Antecedes a este: el Reglamento (CE) núm. 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, que adoptó la protección de las denominaciones geográficas mediante el Reglamento 2081/1992 (art. 14), posteriormente modificado por el Reglamento 510/2006 (art. 14).

<sup>35</sup> Art. 5 y 6 a 10 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 08 de Diciembre de 2001).

rias miradas a garantizar una mayor protección de los títulos de calidad de este sector concreto, procede hacer mención a los supuestos recogidos en el art. 103.2 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 y en el art. 13.1 del Reglamento (UE) 1151/2012, que disciplinan aquellas hipótesis de violación de derechos derivados de una DOP/IGP:

- (i) cualquier uso comercial directo o indirecto de una DOP/IGP;
- (ii) uso impropio, imitación o evocación; (iii) otras prácticas engañosas.

En vista de las disposiciones citadas, son necesarias tres condiciones cumulativas para que se aplique el art. 7.1 letra j) del RMC núm. 207/2009, en relación con lo previsto en los reglamentos UE.

1. La DOP/IGP en cuestión deberá de ser registrada en ámbito europeo;

2. El uso de la marca europea tendrá que ser conforme a las circunstancias contempladas por el art. 103.2 del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 o por el art. 13.1 del Reglamento (UE) núm. 1151/2012.

3. La solicitud de marca europea deberá de contener productos idénticos o similares a los tutelados por la DOP/IGP.

Sin perjuicio de lo anterior, puede dejarse anotado como la solución a estos conflictos en el ámbito vinícola ofrecida por el legislador comunitario, que depende de aquella otra contenida en el Reglamento horizontal, nos parece “duplicada”, puesto que, como acabamos de señalar, viene a repetir lo que ya se ha previsto horizontalmente.

En base a esta larga premisa, en el caso que nos atañe, debemos de señalar que la protección de títulos de calidad que identifiquen a vinos, en base a lo previsto en el art. 7.1 letra j) del RMC nº 207/2009, debe interpretarse en relación a las normas europeas que regulan y protegen a las indicaciones geográficas para vinos. Y, en este sentido, con arreglo al Reglamento (UE) núm. 1308/2013 cuyas disposiciones deben aplicarse en función de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como resulta del considerando 91 de este Reglamento (en esta línea, véase la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de 11 de mayo de 2010, asunto nº T-237/08, Cuvée Palomar (TJUE 2010, 137)<sup>36</sup>. Pues bien, el pronunciamiento judicial que aquí se comenta nos permite analizar el supuesto de los impedimentos de registro absolutos (y relativos) previstos por el Derecho marcario comunitario y nacional. Al respecto, cabe destacar que con la aprobación de la reciente Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>37</sup>, se obligará a modificar la vigente

<sup>36</sup> Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=T-237/08>.

<sup>37</sup> Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre (DOUEL 336, de 23 de diciembre del 2015) cuyo plazo de transposición expira el 14 de enero del

Ley española de Marcas (Ley 17/2001) para su plena adaptación a las nuevas disposiciones. De ahí que, correlativamente a lo previsto en ambas legislaciones (estatal y europea), los motivos de denegación de registro de una marca se dividen en dos categorías: A) Los absolutos, disciplinados en el art. 7 del RMC y 5 de la LM, que se activan en aquellos casos en los que se excluye el registro de una marca a causa de su intrínseca no idoneidad en el cumplimiento de la función distintiva y/o cuando la concesión de exclusividad sobre el signo entra en contraste con los intereses generales de la colectividad; y, B) los relativos, regulados por el art. 8 del RMC y 6 a 10 LM, que subsisten en los casos en los que el signo a registrar como marca entra en conflicto con anteriores derechos de terceros (esto es, cuando los signos a registrar carecen de carácter novedoso, ya que preexisten signos anteriores iguales o similares relativos a productos iguales o afines).

A la luz de esta distinción, los criterios, para la evaluación de los motivos de denegación de registro, en el sintagma de la marca posterior son de evaluar atendiendo a la clase para la cual se quiere registrar la marca y, a partir de ahí, determinar si la solicitud de registro de una DOP para vinos constituye un impedimento para la posterior solicitud de una marca correspondiente (para un mismo producto).

Sobre la base de lo anterior, en la Sentencia que aquí se comenta, una primera respuesta negativa parece desprenderse del Reglamento núm. 207/2009 sobre marca comunitaria (art. 7.1)<sup>38</sup> y, a nivel nacional, de la Ley 17/2001 de Marcas (art. 5)<sup>39</sup> que ordenan que las marcas registradas en violación de estas reglas serán inválidas. Sin embargo, en estos preceptos ninguna mención se hace con respecto al momento temporal de presentación de la solicitud de registro (que es lo que permite activar el efecto jurídico de denegación de acceso al registro), pues éste se contempla en el art. 102 del RTO (UE) núm. 1308/2013, basado en la prelación o coexistencia de los signos en cuestión. Más concretamente, al desestimar el motivo único de las imputaciones sobre el fondo esgrimido por la recurrente, el TGUE argumenta que la inadmisibilidad de la marca deriva del impedimento absoluto previsto por el art. 7, parágrafo 1, letra j), del RMC núm. 207/2009 que individúa un vicio que impide el registro estrechamente ligado a la naturaleza del producto (vino) y del signo. En particular, tal denegación se debe a que la marca a registrar contiene una indicación geográfica que protege

---

2019 o el 14 de enero del 2023 (para otros preceptos) y que deroga la anterior Directiva 2008/95/CE. Disponible en: [https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-82566](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-82566).

<sup>38</sup> Véase art. 7.1 del RMC n° 207/ 2009 disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>.

<sup>39</sup> Cfr. artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>.

en el espacio europeo a vinos de origen italiana. Por tanto, subsistiendo este requisito que invalida la marca a registrar, a nada sirvió la alegación por parte de la recurrente según la cual la marca a registrar designa una sola empresa vinícola y que, por lo tanto, debe considerarse como perteneciente a una familia de marcas ya existentes en fecha anterior de la indicación geográfica en cuestión. Al respecto el TGUE hace suya la argumentación de la recurrente afirmando que el argumento de la existencia de una familia de marcas<sup>40</sup> alegado por la misma y que invoca el consiguiente riesgo de confusión<sup>41</sup> consistente, en base a lo previsto en el art. 8, apartado 1, letra b), del RMC núm. 207/2009, en el riesgo en el que incurre el público de creer que los productos provengan de la misma empresa o, eventualmente, de empresas económicamente ligadas entre sí, resulta aquí inoperante ya que no entra dentro del ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino de los relativos<sup>42</sup> a efectos del citado RMC y, por tanto, debe de ser desatendido.

En consecuencia, y según cabe colegir, la aplicación de la prohibición de registro impuesta en el artículo 7.1. j) del RMC permite entonces impedir el registro de una marca comunitaria en las condiciones señaladas por el precepto sin necesidad de valorar si el público puede ser inducido o no a error<sup>43</sup>. Pues, un signo que, en base a los productos para los cuales viene solicitado el registro como marca, y a efectos de lo previsto en el art. 7, parágrafo 1, letra j), del Reglamento núm. 207/2009, será denegado sobre la base de las características propias de la marca y sin tener en cuenta las demás marcas de las que es titular la empresa solicitante.

---

<sup>40</sup> Nos referimos al conjunto de marcas que pertenecen a una sola persona y que comparten un elemento común (prefijo, un sufijo, una palabra, una sílaba u otro elemento, etc.).

<sup>41</sup> El riesgo de confusión en las familias de marcas es la consecuencia del “engaño” del consumidor sobre la procedencia u origen del producto marcado, ya que el consumidor piensa, equivocadamente, que ese producto pertenece a tal familia de marcas. En este sentido, los pronunciamientos judiciales que tratan este tema son innumerables, entre otros, véase la Sentencia de 26 de septiembre de 2012, IG Communications/OAMI — Citigroup y Citibank (CITIGATE), T-301/09, no publicada, EU:T:2012:473, apartado 20 y jurisprudencia que allí se cita; Sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI,

C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartados 97 y 99; y, la Sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08, EU:T:2010:185, apartados 120 y 133. Para un estudio comparado, cfr. C. Fernández-Novoa y García Vidal, *Derecho de marcas: Legislación. Jurisprudencia comunitaria (Actualización)*, Madrid 2002; A. Vanzetti, *Giurisprudenza Annotata di Diritto Industriale*, Milano 2009, p. 1594.

<sup>42</sup> Cfr. artículo 8.1 del RMC nº 207/2009. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32009R0207>.

<sup>43</sup> En este sentido, en la doctrina, vid. M. del M. Maroño Gargallo, *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, Madrid 2002, p. 159.

Esta prohibición (absoluta) objeto de estudio se contiene también, a nivel estatal, en la letra *h*) del art. 5.1 de la Ley de Marcas española que prevé una prohibición específica que tiende a proteger las indicaciones de procedencia geográfica de los vinos o bebidas espirituosas y que se aplica, en primer lugar, en el supuesto de solicitud de una marca que consiste en una indicación geográfica protegida de vinos o bebidas espirituosas que no proceden de la zona geográfica denotada por el signo solicitado como marca (con esta primera previsión el legislador nacional ha mirado a prohibir el carácter engañoso del signo solicitado como marca); y, en segundo lugar, en el supuesto en el que, a pesar de no ser engañoso el signo solicitado como marca<sup>44</sup>, la adopción del mismo, unido a elementos como clase, tipo, etc., comportaría la conversión de la indicación geográfica protegida de vino o bebida espirituosa en una denominación puramente descriptiva de un género de productos<sup>45</sup>.

Y, desde estas perspectivas (normativas), nuestra opinión es favorable al presente pronunciamiento del TGUE en cuanto, puesto que el registro de la marca solicitada debe denegarse por el solo motivo de que dicha marca incluye o contiene una indicación geográfica que identifica vinos cuando los vinos no tienen dicho origen, el hecho de que el nombre a registrar que disfrutaría de una denominación de origen ya conocida por el público en general o por los medios interesados pero asociable a mismos productos de distinto origen geográfico (Italia), es de rechazar. Sin embargo, el hecho de que la marca solicitada pertenezca a la familia de marcas de las que es titular la empresa es indiferente para la aplicación del motivo de denegación absoluto previsto por el artículo 7, apartado 1, letra j), del mismo Reglamento. Al respecto, una línea interpretativa parecida resulta contenida con precedencia en la Sentencia de 11 de mayo de 2010, en el asunto T-237/08, del Tribunal General (Sala Tercera), asunto Cuvée Palomar<sup>46</sup>.

Pero además, y correlativamente a cuanto alegado por la recurrente, en base a la cual debería de haberse aplicado el art. 102, apartado 2, del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 que permite tanto el uso no registrado como la renovación de marcas que sean anteriores al registro de una denominación de origen protegida y que se hallen en conflicto y reconoce, en términos generales, el derecho de las marcas anteriores a la protección de una determinada denominación de origen o indicación geográfica, se acepta la interpretación del Tribunal según la cual una respuesta afirmativa de registro sería posible en los casos en los que el registro de una marca antecede al de una DOP o IGP o cuando, subsistiendo los

<sup>44</sup> En esta línea, vid. L.A. Marco Arcalá, *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, Valencia 2001, pp. 193 y 194.

<sup>45</sup> Sobre este punto, vid. C. Fernández-Novoa, *La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los productos*, Madrid 1970, p. 42 y ss.

<sup>46</sup> Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=T-237/08>.



requisitos, el uso de la misma dentro del espacio comunitario es de buena fe. Pues, solo en este caso la marca será válida y su uso podrá proseguir, excepto cuando la marca incurra en las causas de nulidad o revocación o cuando se trate de una marca notoria<sup>47</sup> o renombrada. Pero, como en el presente asunto la marca en cuestión no se solicitó ni se registró antes de que la denominación de origen estuviera protegida en su país de origen ni se ha acreditado la buena fe en el uso de la misma, estamos de acuerdo con la decisión del Tribunal de rechazar cualquier hipótesis de coexistencia prevista en virtud del reconocimiento administrativo de derechos sobre marcas adquiridos con anterioridad a la inscripción en el registro de una denominación geográfica.

Por último, nos parece también desafortunada la alegación de la recurrente relativa a la omisión (por parte de la EUIPO y TGUE) del renombre de la otra marca anteriormente registrada de la que es titular, ya que, como ha venido afirmando el TGUE, en este caso era necesaria la oposición por parte de la misma a la concesión de un signo idéntico o similar que distinga productos o servicios correspondientes al signo renombrado anterior. Es sobre la base de esa última consideración del Tribunal que entendemos justa la postura asumida por el mismo, ya que resulta evidente la falta de fuerza opositora por parte de la recurrente en el momento en el que tenía que haberla formulado.

## 6. Valoración de la sentencia: conclusiones

A modo de conclusión, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea objeto de comentario me parece técnicamente correcta. Su relevancia se encuentra en que permite una interpretación de las normas en cuestión que invalida las normas de conflicto mencionadas anteriormente, ya que cada cuestión se puede resolver por sé, sobre la base de los requisitos de validez de registro de una marca. El razonamiento del Tribunal General, rechazando la solicitud de registro de la marca en cuestión, permite hacer una serie de consideraciones:

1. Quien produce un vino en un área geográfica protegida tiene la posibilidad, en el respecto de las circunstancias previstas por las normas vigentes, de que su producto pertenezca, según los casos, a una denominación de origen o a una indicación geográfica, pero no puede utilizar estas últimas como marcas de empresa o como elementos de marcas de empresa.

---

<sup>47</sup> En caso de marca anterior notoria subsiste un impedimento al registro de los títulos de calidad (cfr. art. 6.4 RTO n° 1151/2012, de 14 de diciembre de 2012, según el cual la indicación geográfica no se registrará cuando, a la vista de la notoriedad y del tiempo en el que se haya venido utilizando, dicho registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto).

2. Las denominaciones geográficas cumplen una función distinta de la propia de la marca: ésta cumple una finalidad meramente distintiva, careciendo de importancia significativa; las DOP y/o IGP, viceversa, son signos que garantizan el origen, la naturaleza y la calidad de los productos: Tales signos desde siempre se han utilizado para garantizar que un producto procede de una zona geográfica determinada a la cual los consumidores asocian una calidad constante que procede de factores ambientales y humanos.
3. Si una marca pudiera reproducir una denominación geográfica típica que no se corresponde con el lugar de procedencia, la finalidad propia de la denominación geográfica desvanecería y el consumidor quedaría afuera de cualquier forma de tutela en cuanto al origen del producto. Antes al contrario, si se consintiera que marcas y denominaciones geográficas propias del producto coincidieran, no se aseguraría la capacidad distintiva de las marcas de empresa.
4. Para concluir, la superposición entre marcas y denominaciones geográficas se excluye: en parte porque se prohíbe todo uso de la marca que induzca a error o a engaño, en parte porque la parte que hubiese adquirido en primer lugar los derechos sobre el signo en un territorio determinado debería estar facultada para impedir la utilización de ese signo por la otra parte (principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”).

## INTERFERENCES BETWEEN TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS IN THE WINE SECTOR

### Summary

The judgment of the General Court of the European Union (Sixth Chamber), Case T 696/15 of 9 February 2017, against EUIPO examines, among the procedural aspects of the European trade mark regime, non-registration of a wine product in the event of non-compliance with the essential, in particular absolute, requirements for the acquisition of a mark in the territory of the European Union. In examining the various provisions at European level which provide for the granting or denial of trademarks and for the purpose of ensuring that geographical indications are fully effective in the European trade mark registration proceedings, this is to prevent holders from incurring any the grounds for annulment, Regulation N° 207/2009 on the Community trade mark (hereinafter referred to as the CTMR), 7. 1, (j), points out that they are excluded from the register ‘wine marks containing or consisting of a geographical indication identifying wines, or marks of spirit drinks containing or consisting of a geographical indication identifying the spirits, where such wines or drinks do not have such origin’. The inadmissibility of the application for a word mark which contains a geographical indication which does not belong to it and also coincides with other appellations of origin is, *inter alia*, the central argument of the judicial issue under consideration. The legal

question arose in 2014, when a Spanish mercantile company (Bodegas Vega Sicilia) decided to register the word mark “Tempos Vega Sicilia” before the EUIPO which, however, denied the registration of the same because it the term “Sicilia” is part of the protected designations of origin for wines. Hence, the mercantile company decided to appeal in 2015 to the EU General Court, which rejected the appeal by ruling of 9 February 2017, also rejecting, as the EUIPO did at the time, the arguments of the applicant relating to the existence of a family of registered trade marks prior to the registration of the DO or the potential popularity of said family of trademarks and guaranteeing maximum protection of protected geographical denominations and, therefore, denying registration when, when included in a trademark, it was not limited to the product of the said geographical area.

## L'INTERFERENZA TRA MARCHI E INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL SETTORE VITIVINICOLO

### Riassunto

Nell'articolo viene affrontata la tematica di cui nella sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2017, Causa T-696/15 contro Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale riguardante i marchi dell'Unione europea, in particolare l'impedimento assoluto alla registrazione nel caso in cui un produttore non soddisfi i requisiti che gli consentano di utilizzarlo nell'Unione Europea. L'Autrice dimostra che, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 7.1., lett. j), del Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio del 26 febbraio 2009, non possono essere registrati i marchi dei vini che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano vini, o degli alcolici che contengono o consistono in indicazioni geografiche che identificano alcolici, rispetto ai vini o alcolici che non hanno tale origine. Nella sentenza riportata, il Tribunale ha statuito l'inammissibilità di accogliere una domanda di registrazione di un marchio denominativo che contiene un'indicazione geografica di cui non si possiede il diritto e per di più somigliante alle denominazioni di origine protetta già in uso. La situazione descritta si è verificata nel 2014, quando la società commerciale spagnola „Bodegas Vega Sicilia” ha presentato all'EQUIPO una domanda di registrazione del marchio „Tempos Vega Sicilia”, respinta poi a causa dell'uso del termine „Sicilia” in relazione alle indicazioni geografiche protette che identificano vini provenienti da una delle regioni italiane. Nel 2015, il Tribunale ha respinto il ricorso presentato dalla società spagnola sostenendo che non era vera l'affermazione secondo la quale, prima che venisse registrata l'indicazione geografica „Sicilia”, un gruppo di marchi che utilizzava questo termine era stato già registrato all'EQUIPO. Di conseguenza il marchio menzionato non poteva essere registrato.

