

IP Erasmus GFLQ 2014

Infracción de las Denominaciones Geográficas Protegidas a través de conductas evocativas: un apunte crítico

Ángel Martínez Gutiérrez

1.- Preliminar

Las instituciones comunitarias comenzaron en la década de los noventa a ofrecer una cierta protección jurídica armonizada a las denominaciones geográficas cualificadas. De este sistema de protección se puede destacar el reconocimiento de un derecho de exclusividad que, con carácter general, se configura de forma *paralela* al derivado del registro de una marca. Esta regulación implica un avance que permite superar la tutela dispensada solo y exclusivamente a través de los mecanismos propios de la competencia desleal, para reconocer a la agrupación de empresarios que ha impulsado y obtenido el reconocimiento administrativo de la concreta Denominación de Origen (DO) o Indicación Geográfica Protegida (IGP) un monopolio de uso del nombre geográfico concreto para la identificación de un producto¹. Del mismo modo, se les dota de una serie de facultades de exclusión, que permitan reaccionar contra cualquier uso ilícito de tal nombre. De esta forma, se consigue garantizar las dos principales funciones encomendadas a estos títulos de Derecho industrial; a saber, diferenciar los productos que tienen una procedencia determinada con respecto a otros de origen geográfico diverso, por un lado; y distinguir una calidad productiva ligada a la procedencia, por otro, lo que facilita el reconocimiento y la elección racional por parte de los consumidores.

Pese a estas afirmaciones, si se realiza una compa-

ración en profundidad de los derechos que otorga el reconocimiento administrativo de una denominación geográfica protegida con aquellos que se derivan de la inscripción de una marca, se observará que los derechos de exclusividad que se reconocen en ambos casos no tienen la misma extensión ni, tampoco, gozan del mismo nivel de protección. Es por ello que hayamos empleado la expresión entrecomillada “paralela” para definir la forma en que se configuran los sistemas de protección marcario y de denominaciones geográficas protegidas; ya que consideramos que más allá del nombre y de la propia estructura, no es posible mantener un parangón entre ambas tipologías de derechos. Así, desde un plano estrictamente formal, la regulación de los derechos de exclusividad dispensados a la marca presenta un carácter técnico, que contiene una nítida definición de sus rasgos configuradores; mientras que la regulación de la exclusividad reconocida a las denominaciones geográficas protegidas resulta en todo caso más precaria. Esta disparidad normativa es la que justifica que se haga recurso permanente desde las denominaciones geográficas cualificadas a las pautas hermenéuticas que se emplean en sede de signos distintivos, toda vez que, presentando una mejor regulación jurídica y contando, desde luego, de una rica jurisprudencia que acota el alcance de las normas, permite no sólo superar las carencias de su régimen jurídico específico, sino también guiar la labor interpretativa del órgano administrativo o judicial llamado a aplicarlo. Lamentablemente, y como veremos en este trabajo, la traslación de estas pautas interpretativas no es completa y se llegan a soluciones que rompen los planteamientos jurídicos tradicionalmente sustentados en el ámbito de los signos distintivos.

Además, esta situación normativa de mayor – y mejor – protección ofrecida en el ámbito marcario es la base de que en la práctica se solicite el nombre de las denominaciones geográficas cualificadas también

(¹) Sobre estas cuestiones relativas a las denominaciones geográficas protegidas, consúltense, Gómez Segade, J.A., “Aspectos actuales en el régimen jurídico de las indicaciones geográficas”, en *XXII Jornadas de Estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, Grupo Español Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, 2007, pp. 51-72.

como marca o nombres comerciales, de tal modo que su titular o titulares puedan obtener una mayor protección jurídica. Dos motivos sustentan esta opción. De un lado, porque se añade a la protección específica de las denominaciones geográficas aquella otra derivada de los mecanismos marcarios. En efecto, a partir de este momento, la estructura de promoción, control y defensa de la denominación geográfica protegida puede activar bien las facultades de exclusión específicas, bien aquéllas de carácter marcario. De otro lado, la realidad jurisprudencial permite constatar el dato de que los órganos administrativos o judiciales que se encargan de resolver esta suerte de controversias se encuentran más familiarizados con el Derecho de marcas, sobre el cual disponen de mayores conocimientos y se encuentran más concienciados en su protección.

En estas páginas abordaremos una de las cuestiones que se derivan del régimen jurídico de las denominaciones geográficas protegidas, a saber, la exégesis del concepto “evocación” sobre el que se construye una de las conductas prohibidas autónomas consideradas por la normativa. Para ello, realizaremos una breve exposición de la protección de las denominaciones geográficas cualificadas, abordando posteriormente un análisis del precepto comunitario encargado de definir el *ius excludendi alios* de estos títulos de Derecho industrial de carácter colectivo. Tras ello, acometeremos el análisis del concepto de evocación, confrontando la interpretación ofrecida por los órganos judiciales patrios y comunitarios. Esta visión comparada nos permitirá contrastar cuál de los dos sistemas ofrece una tutela más adecuada de estas denominaciones geográficas protegidas.

2.- Consideraciones introductorias sobre la tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas

Las denominaciones geográficas reciben una enérgi-

ca protección de carácter especial de parte del legislador comunitario, que ha recibido un nuevo impulso a través del Reglamento (UE) 1151/2012, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, que supera y deroga los anteriores Reglamentos (CE) 509/2006 – sobre las especialidades tradicionales garantizadas de los productos agrícolas y alimenticios – y 510/2006 – sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. La protección dispensada por esta norma se sustancia en el reconocimiento de un derecho de exclusividad a favor de un colectivo de usuarios legítimos, siempre que se obtenga la válida inscripción en el Registro creado a tales efectos en el seno de la Comisión Europea² – y quedando a salvo la llamada tutela nacional transitoria³. De modo similar a cuanto ocurre en el ámbito de las marcas, el derecho de exclusividad se obtiene por la inscripción y se dispone a favor del colectivo que ha impulsado (y obtenido) el acceso al registro de la denominación geográfica. Esta exclusividad presenta una doble vertiente – positiva y negativa – y está orientada a conseguir el cumplimiento de las dos funciones en el tráfico económico que hemos mencionado anteriormente, es decir, una función distintiva y una función de garantía de calidad. Así, mientras la vertiente positiva (*ius utendi*) o monopolio de uso permite la efectividad de ambas funciones en el tráfico económico; la vertiente negativa (*ius excludendi alios*) o facultades de exclusión se orienta a evitar su vulneración a través de determinados comportamientos desleales que pueden tener lugar en el tráfico económico por parte de terceros pertenecientes o no al citado colectivo⁴.

Puesto que el *ius excludendi alios* reconocido a las denominaciones geográficas protegidas será objeto de análisis en el epígrafe siguiente, creemos interesante realizar ahora unas observaciones sobre la vertiente positiva de este derecho, contenido en el párrafo primero del artículo 12 del Reglamento (CE)

(²) Para un análisis más amplio de esta materia, consúltese, Martínez Gutiérrez, A., *Tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas en el Reglamento (CE) núm. 510/2006. Especial referencia a los conflictos con otros signos distintivos*, Barcelona, 2008.

(³) Para un estado de la cuestión a nivel nacional, nos remitimos a Gómez Lozano, M.M. - González Pérez, J.M., *Indicaciones geográficas, propiedad industrial y constitución*, RDCD, núm. 12, 2013, pp. 183 y ss.; así como Gómez Lozano, M.M., *Disposición Adicional decimonovena: Proyecto de Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas*, en Bercovitz Rodríguez-Cano / García-Cruces González (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª Ed., Cizur Menor, 2008, pp. 1467-1475.

(⁴) Así lo defiende, Sarti, D., *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine* en Marchetti-Ubertazzi, *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, 4ª Ed., Padova, 2007, p. 1035, quien añade que la tutela de las denominaciones geográficas protegidas puede esgrimirse tanto frente a los operadores económicos que se encuentren inscritos en los registros de la denominación geográfica concreta como frente a aquellos otros que no lo estén.

núm. 1151/2012 cuando asevera que «*las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conforme al pliego de condiciones que les sea aplicable*».

Sin embargo, aun cuando el reconocimiento del *ius utendi* se ha realizado en unos términos sumamente generosos, la lectura sosegada de la norma trascrita nos permite colegir un doble parámetro que en cierta medida restringe la amplitud inicial del precepto. Obsérvese, en este sentido, que al reconocer el monopolio de uso a favor de «*cualquier operador que comercialice productos*», se estaría vetando incomprensiblemente el uso de la denominación geográfica a aquellos agentes económicos que desarrollan su actividad económica en otras fases diferentes del proceso productivo (y anteriores, en todo caso, a la fase indicada). Tal sería el caso de la producción, la transformación y la elaboración. Se trata, pues, una restricción injustificada del ámbito de aplicación del precepto que, desde luego, no encaja con las características definitorias de las denominaciones geográficas protegidas. Es por este motivo que, en nuestra opinión, deba superarse este lamentable defecto mediante la interpretación sistemática de la citada norma con las definiciones de los títulos de protección que aparecen en los dos primeros párrafos del artículo 5 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012. De este modo, la exégesis propuesta trataría de completar esta deficiencia mediante la extensión del verbo «*comercialice*» a todas las fases de producción que se encuentren contempladas en el pliego de condiciones de la denominación geográfica concreta.

Junto a estas consideraciones, la dicción del precepto revela que el uso exclusivo de la denominación geográfica reconocida e inscrita se hace pivotar sobre una condición del todo justificada; a saber, la observancia de los requisitos previstos en el concreto pliego de condiciones para la producción, elaboración y comercialización de los productos diferenciados con la denominación geográfica concreta. Y es que, al exigir que los productos agrícolas o alimenticios sean «*conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable*», el legislador comunitario persigue que las denominaciones geográficas cumplan las dos funciones indicadas anteriormente y que, a nuestro juicio, conforman una versión adaptada de aquéllas desarrolladas por los signos distintivos en el mercado. Obsérvese, en este sentido, cómo el monopolio de uso reconocido en los términos anteriores a los usuarios legítimos de la denominación

geográfica facilita que ésta se conforme como un instrumento de diferenciación de carácter colectivo que permite identificar y distinguir unos productos, en cuanto procedentes de un determinado origen geográfico, cuyas características se manifiestan homogéneas y certificadas permanentemente a lo largo del tiempo.

3.- *Aproximación a la dimensión negativa del derecho de exclusiva*

3.1. *Redacción de la norma. Críticas*

Junto al monopolio de uso reconocido al círculo más o menos amplio de operadores económicos, el derecho de exclusiva que se reconoce a las denominaciones geográficas protegidas implica también la atribución de unas facultades de exclusión o *ius excludendi alios* que permiten hacer efectivo el indicado monopolio y garantizar las funciones jurídico-económicas de este título de Derecho Industrial. La regulación de este *ius prohibendi* ha sido incluida por el legislador comunitario en los artículos 13.1º y 14 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012.

Se trata de dos preceptos ciertamente complejos que vienen a dotar a las denominaciones geográficas protegidas de un amplio y sólido *ius prohibendi*. Así, por un lado, se cumple la misión de facilitar la estructura de control, promoción y defensa de la denominación geográfica, vetando y persiguiendo determinados comportamientos lesivos realizados por terceras personas pertenecientes o no al círculo de sujetos habilitados para el uso de la concreta denominación geográfica; por otro lado, permite dirimir los conflictos suscitados con otros signos distintivos, estableciendo la normativa los diferentes supuestos de prelación entre ellos. En efecto, si volvemos sobre el contenido de ambas normas jurídicas, podremos detectar cuál ha sido el diseño que ha realizado el legislador comunitario de la defensa de la denominación geográfica protegida. Mientras que el artículo 13, intitulado «*protección*», realiza una delimitación positiva (y negativa) de los comportamientos susceptibles de lesionar a la denominación geográfica concreta; el artículo 14, bajo la rúbrica «*relaciones entre marcas, denominaciones de origen e indicaciones geográficas*», se ocupa de disciplinar únicamente las relaciones conflictivas entre ambos títulos de Derecho industrial, estableciendo una especie de graduación de la protección concedida a

las denominaciones geográficas en cada caso⁵.

A los efectos que interesa a este trabajo, resulta imprescindible abordar el contenido del párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012, pues contiene una delimitación positiva de los comportamientos prohibidos, cuya comisión genera la activación de las facultades de exclusión reconocidas al colectivo de usuarios legítimos de la denominación geográfica protegida⁶.

La redacción actual que hace el Reglamento 1151/2012, implica una cierta mejora técnica respecto de la redacción que contenía el –también– artículo 13 del derogado Reglamento 510/2006, que a su vez implicaba una mínima mejora cualitativa respecto de la versión originaria incluida en el Reglamento (CE) núm. 2081/1992. Pese a ello, lo cierto es que si abordamos el examen de su contenido, podremos concluir que el alcance real de la norma se ha mantenido invariable tras las reformas, lo que permite la reproducción de cuanto manifestado tanto por la doctrina científica como por la jurisprudencia en consideración de las normas anteriores. En este sentido, desde una estricta perspectiva técnico-jurídica, el párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 manifiesta, a nuestro juicio, un carácter desafortunado, pues pretendiendo dotar a las denominaciones geográficas protegidas de un amplio *ius prohibendi*, no sólo suministra una descripción confusa y reiterativa de los comportamientos lesivos, sino que también omite el obligado tributo a los conceptos jurídicos desarrollados en el campo de los signos dis-

tintivos, lo que, en nuestra opinión, resulta sumamente grave si tenemos presente que, a la fecha de la redacción y aprobación del citado Reglamento, el régimen jurídico de las marcas constituía una importante materia de carácter comunitario⁷.

Así pues, al aceptar y reproducir la generosa formulación del supuesto de hecho de las normas precedentes, el legislador comunitario facilita la aplicación del precepto vigente a un amplio espectro de comportamientos idóneos para lesionar a las denominaciones geográficas protegidas. Obsérvese, en este sentido, cómo, de una parte, se prohíbe «*cualquier uso comercial directo o indirecto*», «*cualquier otro tipo de indicación*» o «*cualquier otra práctica*» que sean susceptibles de infringir el derecho de exclusividad de la denominación geográfica; mientras que de otra parte, se opta por la prevención como opción de política-legislativa, al activar el resorte tuitivo en un estadio previo a la producción efectiva del resultado lesivo. De este modo, las letras c) y d) del precepto vienen a vetar respectivamente no sólo las indicaciones falsas o falaces que «*que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen*», sino también «*cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto*», con independencia de que se genere de forma cierta y efectiva una situación de confusión en el mercado⁸.

Sin embargo, aunque se produce este efecto positivo en la tutela de las denominaciones geográficas registradas, el precepto no realiza una tipificación nítida

(⁵) Para un análisis del juego de ambos preceptos, puede consultarse nuestros trabajos, Martínez Gutiérrez, A., *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante las marcas registradas*, *NotUE*, núm. 219, 2003, pp. 27 y ss.; así como la monografía *Tutela comunitaria de las denominaciones geográficas*, cit., 52 y ss.

(⁶) Así, este artículo 13, establece que «*Los nombres registrados estarán protegidos contra:*

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;

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.

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;

Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor acerca del verdadero origen del producto.»

(⁷) *Vid.*, Sarti, D., *Regolamento CE n. 510/06 sulle denominazioni d'origine* en *Commentario breve*, cit., p. 1035, quien defiende el recurso de los criterios y parámetros utilizados en el ámbito de los signos distintivos; Magelli, S., *Marchio e nome geografico* en AA.VV., *Studi di Diritto Industriale in onore di Adriano Vanzetti. Proprietà intellettuale e concorrenza*, vols. I y II, Milán, 2004, pp. 916 y 917, quien afirma que la tutela de las denominaciones geográficas protegidas «*in realtà è una tutela ben poco definita*» y que los derechos reconocidos a aquéllas son «*diritti più sfumati*».

(⁸) Estas circunstancias han venido a fundamentar una tesis sobre la amplitud del *ius excludendi alios* reconocido a las denominaciones geográficas protegidas. *Vid.*, Gomez Lozano, M.M., *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Cizur Menor, 2004, pp. 94 y ss.; Botana Agra, M., *Las denominaciones de origen*, Madrid, 2001, pp. 204 y ss.

de las conductas lesivas como sucede, en cambio, en el ámbito de los signos distintivos, donde el ejercicio de las facultades de exclusión del titular marcario se condiciona a la concurrencia de determinadas circunstancias fácticas que se encuentran expresamente descritas en la normativa. Muy al contrario, la configuración de su supuesto de hecho nos revela la escasa técnica jurídica invertida en la reelaboración del párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012, pues su activación se produce cuando se cometa alguno de los comportamientos redactados de forma imprecisa e indeterminada por el legislador comunitario. A ello hay que añadir que se trata de comportamientos que, por lo demás, suelen ser el detonante de situaciones de riesgo de confusión, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o riesgo de error sobre determinados extremos del producto.

3.2. Comportamientos prohibidos

El párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 prohíbe una serie de comportamientos con el objetivo de evitar que se produzcan ciertos efectos negativos en el tráfico económico. En su análisis aprovecharemos la mencionada conexión de este sector con el ámbito marcario, que nos permitirá el continuo recurso a los parámetros valorativos utilizados por la doctrina y la jurisprudencia patria y comparada en ese sector⁹.

En primer lugar, el *riesgo de confusión* constituye una –la primera– de las consecuencias negativas que se tratan de evitar permitiendo activar el resorte del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012. En efecto, aunque no se alude expresamente a él, creemos que se recoge en el primer inciso de la letra a) de la citada norma. Se trata, desde luego, de una previsión relevante si tenemos presente que una de las funciones que cumplen las denominaciones geo-

gráficas en el tráfico económico es la distintiva, mitigando los efectos negativos de la asimetría informativa existente en el mismo y, en consecuencia, permitiendo a los consumidores una fácil elección de los productos a través de datos claros y concisos acerca del origen, resulta evidente que la primera reacción del legislador comunitario vaya orientada a vetar aquellos comportamientos desleales que tratan de viciar el acto de compra y generar una situación próxima a la que se trata de evitar con la utilización de los signos distintivos en general y de las denominaciones geográficas en particular¹⁰. De ahí que el legislador comunitario haya adoptado esta previsión que, además de fundamentar la función distintiva, garantiza su efectividad.

Pese a ello, si nos detenemos en el análisis de este inciso y lo contrastamos con el régimen comunitario en materia de marcas podremos comprobar que se trata de una previsión deficitaria¹¹. Así, al prohibirse «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», se está haciendo una referencia implícita y defectuosa a los parámetros sobre los que orbita el riesgo de confusión en el ámbito de las marcas. En efecto, omitiendo toda alusión explícita al citado efecto negativo cuya concurrencia resulta incontestable, el supuesto de hecho del precepto exige una estructura determinada del signo infractor («uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado») y una proximidad entre los productos ofertados bajo ambos signos en conflicto («productos no amparados por el registro, cuando dichos productos sean comparables a los productos registrados»). Se trata, en definitiva, de dos parámetros que –como ha afirmado gráficamente GALLI en el ámbito marcario– podrían entenderse los ejes de ordenadas y abscisas de un supuesto diagrama, donde se representasen todas las posibilidades de confusión para el público de los consumidores¹², y entre los

⁽⁹⁾ En este sentido se muestra, Botana Agra, M., *Las denominaciones de origen*, cit., pp. 207 y 208, quien afirma que con relación a la interpretación del concepto de imitación contenido en el Reglamento (CE) núm. 2081/92 que «...habrá de acudirse a las reglas o pautas que en los Estados miembros se apliquen en la solución de los conflictos relativos a la existencia o no de confundibilidad en materia de signos distintivos, particularmente los consagrados en el sector de las marcas...».

⁽¹⁰⁾ Así, se pronuncia el considerando 5 del Reglamento 1151/2012, al considerar que las normas del reglamento se disponen «no sólo para identificar y promover mejor aquellos de sus productos que presenten características específicas, sino también para proteger a dichos productores de las prácticas desleales». A estos efectos, añade el considerando 18 que es necesario «ofrecer información clara sobre los productos con características específicas vinculadas a un origen geográfico, para que los consumidores hagan sus elecciones de compra con mayor conocimiento de causa».

⁽¹¹⁾ Martínez Gutiérrez, A., *Tutela comunitaria*, cit., pp. 81 y ss.

⁽¹²⁾ Galli, C., *Funzione del marchio e ampiezza della tutela*, Milán, 1996, p. 105.

que existe una indiscutible interdependencia para la constatación del riesgo de confusión, pues como tiene afirmado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, «un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa»¹³.

En segundo lugar, el párrafo primero del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1151/2012 viene reprimir aquellos comportamientos susceptibles de provocar el aprovechamiento indebido de la reputación de la denominación geográfica protegida. En efecto, de forma más explícita, el legislador comunitario se refiere a este efecto negativo en las letras a) y b) del citado precepto. Así, la letra a) veta «cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado en productos no amparados por el registro, cuando... el uso del nombre se aproveche de la reputación del nombre protegido, incluso cuando esos productos se utilicen como ingredientes»; la letra b) se refiere, con carácter general, a una trilogía de supuestos en los que se produce necesariamente el efecto de aprovechamiento indebido de reputación ajena, a saber, «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»¹⁴. Del análisis conjunto de ambos preceptos se puede apreciar que la normativa admite que los signos distintivos tengan di-

versas configuraciones, pudiéndose presentar – aplicando los criterios hermenéuticos propios de los signos distintivos – una similitud gráfica, fonética y conceptual con la denominación geográfica protegida.

La normativa europea reguladora de las denominaciones geográficas protegidas experimenta también un notable avance en lo que respecta a la regulación del riesgo de confusión y el aprovechamiento indebido de reputación. Así, en relación al ámbito productivo en que se desarrolle la actividad, no se exige el carácter comparable de los productos respecto de aquéllos amparados por el registro de la denominación geográfica¹⁵. En consonancia con el Derecho de marcas, el aprovechamiento de la reputación ajena va más allá del principio de especialidad, siendo de aplicación la normativa a supuestos de productos no similares en todo caso. Consúltense, en este sentido, los artículos 4.4º a) de la Directiva de Marcas¹⁶ y 8.5º del Reglamento de Marca Comunitaria¹⁷, implementados en nuestro Ordenamiento jurídico por el 8.1º de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en los que se protegen los signos distintivos que gocen de notoriedad y renombre en el tráfico económico frente a signos idénticos o similares para diferenciar productos o servicios no similares que puedan aprovechar indebidamente la reputación de los primeros o lesionar su carácter distintivo¹⁸.

Pero además, y por último, el legislador comunitario ha expuesto un triple supuesto paradigmático de aprovechamiento indebido de la reputación. Y es que, además de la inclusión de cláusulas deslocalizadoras o de la traducción de la denominación geográ-

(13) Fundamentos jurídicos núm. 17 y 19 de las Sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), dictada en el asunto *Canon*, y de 22 de junio de 1999 (C-342/97), dictada en el asunto *Lloyd*, respectivamente.

(14) Resulta interesante confrontar la dicción actual del precepto con la contenida en el artículo 13 del derogado Reglamento 510/2006, que mencionaba entre los ejemplos de expresiones prohibidas: género, tipo, método, estilo e imitación. Si bien el sentido de la norma se mantiene inalterado, es difícil entender el porqué del cambio de términos.

(15) Así lo afirma, Galli, C., *Globalizzazione dell'economia e tutela della denominazioni di origine dei prodotti agro-alimentari*, *Riv. Dir. Ind.*, 2004, I, p. 71, quien considera que el artículo 13.1º b) del Reglamento (CE) núm. 2081/1992 concede una protección más allá del principio de especialidad, confirmándose una aproximación entre la materia de marcas y de las denominaciones geográficas protegidas. Por su parte, Sordelli, L., voz *Denominazione di origine ed indicazioni geografiche*, in *Enciclopedia del Diritto*, Aggiornamento I, Milán, 1997, pp. 501 y 502, sostiene que la denominación geográfica se protege también frente a cualquier aprovechamiento de reputación derivada del uso de signos en el ámbito de productos comparables.

(16) *Vid.* la versión codificada de este texto normativo, aprobado mediante la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

(17) *Vid.* la versión codificada de este texto normativo, aprobado mediante el Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

(18) *Vid.*, por todos, Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª ed., Madrid, 2004, pp. 389 y ss.; Bastian, E., *Il marchio celebre nel Diritto europeo dei marchi e nella giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea*, en *Studi di Diritto Industriale*, vol. I, cit., pp. 109 y ss.

fica junto a la indicación infractora¹⁹, se prohíbe también cuando la mención «*se acompaña de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “producido como en”, “imitación” o expresiones similares*». Se trata de un inciso que, desde luego, recuerda al párrafo segundo del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal cuando dispone que «*se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelo”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares*»²⁰. Del mismo modo, en este precepto comunitario resuena también el estándar de protección de las indicaciones geográficas en el ámbito vitivinícola. En tal sentido pueden contrastarse los artículos 23.1 del acuerdo sobre los ADPIC y 5.1.h) de nuestra Ley de Marcas, que respectivamente establecen que no podrán utilizarse indicaciones geográficas que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan dicha 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 análogos*»²¹.

4.- La evocación como conducta ilícita de carácter autónomo

4.1. En torno al concepto de “evocación”

Como hemos precisado, la evocación constituye uno de los comportamientos prohibidos por el legislador comunitario en la letra b) del artículo 13.1º del Reglamento (CE) núm. 1151/2012. Se trata de un comportamiento que, a nuestro juicio, resulta apto para provocar en el mercado cualquiera de los tres efectos

negativos a los que se ha hecho mención. Sin embargo, aun cuando existe consenso sobre este punto, lo cierto es que la ausencia de una noción normativa o una interpretación auténtica de ese concepto ocasiona la dificultad añadida de responder al siguiente interrogante: en qué consiste esta conducta, o lo que es igual, en qué casos puede afirmarse que se ha producido la evocación de una denominación geográfica protegida. Constituye, desde luego, una difícil cuestión jurídica, cuya resolución exige la utilización de diferentes instrumentos de interpretación.

En este sentido, no creemos que la ubicación del concepto en la norma resulte irrelevante en esta labor hermenéutica. Muy al contrario, su inclusión en este precepto nos ofrece una valiosa información que coadyuva a resolver el interrogante anotado. Así, su ubicación junto a otros dos términos relativos a sendas conductas ilícitas –el uso indebido y la imitación– permite inferir que el legislador comunitario ha querido realizar una suerte de gradación de los comportamientos infractores de la exclusiva de una denominación geográfica protegida, cuyo criterio ordenador ha sido precisamente la mayor o menor aproximación al nombre de la denominación geográfica protegida. En efecto, al incluirlo en este apartado de la norma jurídica tras referirse a «*cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado*» y aludir a «*cualquier uso indebido, imitación...*», podría pensarse –en buena lógica jurídica– que el redactor de la norma ha establecido una progresión en los comportamientos mencionados.

En aplicación de esta perspectiva hermenéutica, creemos que la evocación haría alusión a un comportamiento ilícito autónomo diferente del uso indebido –al que el Reglamento 510/2006 aludía como “usurpación”– y de la imitación. Así las cosas, el *uso indebido* hace alusión a aquella conducta consistente en una reproducción total del nombre de la denominación

(¹⁹) Aun cuando implica un evidente aprovechamiento de la reputación alcanzada por la denominación geográfica concreta, la inclusión de las cláusulas deslocalizadoras vienen a eliminar el riesgo de error en el público de los consumidores. Sobre esta importante función, consúltense, inter alia, Fernández-Nóvoa, C., *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, Madrid, 1970, pp. 34 y ss.; Areán Lalín, M., *Definición y protección jurídica de las indicaciones geográficas*, ADI, t. XIV, 1991/92, p. 69; Buccirossi, G., *Lo stile americano dei jeans*, in *Il Diritto Industriale*, 1994, pp. 398 y 399. En contra se posiciona Marteau-Roujou De Boubée, I., *Les marques déceptives*, *Droit français, Droit communautaire, Droit comparé*, París, 1992, pp. 87 y ss., quien afirma que las cláusulas no eliminan el riesgo de error como consecuencia no sólo de su aparición en lugares escasamente visibles de la etiqueta sino también de la escasa lectura de ésta por el público de los consumidores.

(²⁰) *Vid.*, por todos, Massaguer Fuentes, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, 1ª edic., Madrid, 1999, pp. 373 y 374.

(²¹) Resulta interesante al respecto, en la jurisprudencia comunitaria, la Sentencia del Tribunal de Justicia (sala primera), de 19 de abril de 2007, en el asunto C-381/05, que enfrentaba a De Landsheer Emmanuel SA y al Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y Veuve Clicquot Ponsardin SA. También, *vid.* más recientemente, la Sentencia del mismo tribunal de 14 de julio de 2011, (acumulados C-4/10 y C-27/10), en el asunto *Cognac*.

geográfica protegida (si se utiliza además para el mismo tipo de productos, pero sin poseer las características contenidas en el pliego de condiciones), mientras que la *imitación* implica la reproducción de alguno de los términos del nombre de la denominación geográfica que presentan mayor fuerza distintiva en el mercado. Por su parte, la *evocación* se refiere a un comportamiento consistente en la provocación de unas expectativas en los consumidores sobre la vinculación de una oferta empresarial concreta con la denominación geográfica protegida, lo que podría traer causa de cualquier tipo de instrumento ya sean nombres geográficos, dibujos o mera presentación de la oferta empresarial. A estos efectos podemos pensar, por ejemplo, en la importancia de la utilización de indicaciones indirectas de procedencia²². En efecto, se puede considerar que existe evocación cuando se potencie que los destinatarios de una oferta empresarial, tras un esfuerzo intelectual mínimo, vinculen un producto con una denominación geográfica protegida (a la que no pertenecen y que quedaría, en consecuencia, lesionada), y ello con independencia de los elementos que integren tal conexión, de la presentación de la oferta empresarial o del signo distintivo que se empleen. En estos casos, aun cuando no se llega a reproducir la estructura de la denominación geográfica, lo cierto es que la conducta permite al público de los consumidores la generación de asociaciones que reconducen a aquella en todo caso. Así, lejos de hacer una referencia directa a la denominación geográfica, se presentaría una estructura diferente, que puede estar integrada por elementos de distinta naturaleza, y que permitiría a los consumidores establecer una conexión con la denominación geográfica protegida²³.

Resulta evidente la marcada diferencia que existe entre estos tres comportamientos incluidos en la letra b) del párrafo primero del artículo 13 del Reglamento 1151/2012. Y es que, frente a los comportamientos intitulados «uso indebido» e «imitación», cuya verificación en la práctica exigirían una actividad concreta del infractor consistente en la reproducción total del

nombre o de parte del mismo con mayor fuerza distintiva, el comportamiento propio de la evocación no pivota tanto sobre la actividad que desarrolle el infractor como en el resultado que se produce en el mercado (generación de una conexión con aquella por cualquier medio).

Además, esta propuesta interpretativa del precepto se muestra coherente no sólo con el inciso inicial de la letra a) del precepto, donde se alude expresamente a «*cualquier uso comercial directo o indirecto de un nombre registrado*», sino también con la definición del verbo “evocar” que ofrece el diccionario de la RAE, y que lo conceptúa como «*traer algo a la memoria o a la imaginación*». En consecuencia, y desde la perspectiva de los consumidores, resulta evidente que la evocación exige de un esfuerzo intelectual de éstos que no es necesario ni en el uso indebido ni en la imitación. Así lo afirma, entre otros, Areán Lalín cuando, refiriéndose a la diferenciación entre marca descriptiva y marca sugestiva o evocativa, asevera que «*mientras las denominaciones descriptivas comunican directamente al público de los consumidores las cualidades o características del producto, las denominaciones sugestivas obligan al consumidor a hacer uso de su imaginación y de su razón para relacionar la marca con el producto*»²⁴.

4.2. La evocación y la protección de plano semántico de la denominación geográfica

A la vista de la interpretación propuesta, estamos convencidos de que la evocación se aproxima a la similitud semántica o conceptual utilizada en el ámbito de los signos distintivos. En efecto, junto a la similitud gráfica y fonética constatable entre dos signos distintivos, cabe la posibilidad -admitida por doctrina y jurisprudencia- de que exista también una similitud en un plano conceptual. Para ello, resulta imprescindible que el signo presente un determinado significado en el lenguaje común, lo que se manifiesta, por lo demás, como un auténtico presupuesto de la existencia

(²²) Vid., sobre las indicaciones geográficas indirectas, Fernández-Nóvoa, C., *La protección internacional*, cit., p. 2. Más recientemente se han ocupado de ellas, Botana Agra, M., *Las denominaciones de origen*, cit., p. 19; Gómez Lozano, M.M., *Denominaciones de origen*, cit., pp. 25 y ss.; Sena, G., *Il diritto dei marchi. Marchio nazionale e marchio comunitario*, 5ª edic., Milán, 2007, p. 93, quien se refiere a la información geográfica derivada de la utilización de una palabra en idioma extranjero.

(²³) Vid., Fernández-Nóvoa, C., *Tratado*, cit., pp. 293 y ss.; Botana Agra, M., *La evocación conceptual de una marca denominativa y el riesgo de confusión*, ADI, t. VII, 1981, pp. 249 y ss.

(²⁴) Areán Lalín, M., *La aptitud de una denominación para convertirse en marca*, ADI, t. V, 1978, pp. 479 y ss.

de similitud en el plano conceptual. O dicho en otros términos, únicamente puede sustentarse este tipo de comparación entre dos signos distintivos en liza cuando el nombre de referencia presenta un significado en el lenguaje común con independencia de su relación con el producto o servicio concreto. Así lo defiende magistralmente el Prof. Fernández-Nóvoa, cuando afirma que *«no es posible comparar desde una perspectiva conceptual todas las marcas denominativas. La comparación conceptual será posible ciertamente en la hipótesis de las marcas consistentes en denominaciones sugestivas o arbitrarias. Pero la comparación de las denominaciones en el plano conceptual será improcedente en la hipótesis de las marcas consistentes en denominaciones caprichosas o de fantasía»*²⁵.

En este estado de la cuestión, dado que las denominaciones geográficas protegidas gozan de un significado concreto en el lenguaje común, al hacer referencia a una ubicación territorial determinada, no debería haber reparo alguno para admitir la posibilidad de una similitud conceptual con ellas, lo que se verificará cuando el signo infractor o, en su caso, la presentación de la concreta oferta empresarial haga alusión a ese mismo concepto, ya sea a través de la utilización de un topónimo concreto, ya sea a través de una indicación indirecta de procedencia²⁶.

Podemos ilustrar nuestra interpretación haciendo alusión a algunos asuntos resueltos por órganos judiciales estatales y comunitarios. Así, desde el ámbito comunitario resulta interesante analizar el conflicto entre la Denominación de Origen *“Parmigiano Reggiano”* y la utilización del término *“Parmesan”* para la diferenciación de un determinado tipo de queso, que ha sido resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 26 de febrero de 2008 (C-132/05)²⁷, en cuyos fundamentos jurídicos núms. 47 y 48 se asienta que *«con independen-*

cia de la cuestión de si la denominación “Parmesan” es o no la traducción exacta de la DOP “Parmigiano Reggiano” o del término “Parmigiano”, hay que tener igualmente en cuenta la proximidad conceptual existente entre ambos términos correspondientes a dos lenguas diferentes que reflejan los debates entre el Tribunal de Justicia» y que *«(t)al proximidad así como las similitudes fonéticas y (...) pueden provocar a que el consumidor piense, como imagen de referencia, en el queso que se beneficia de la DOP “Parmigiano Reggiano”, cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o destinado a ser rallado, revestido de la denominación “Parmesan”»*. Igualmente es interesante la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en consideración de la Denominación de Origen queso *“feta”*²⁸, así como la relativa al Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y *Veuve Clicquot Ponsardin SA*²⁹.

En el ámbito judicial patrio, puede ser considerado el conflicto existente entre la Denominación de Origen *“Jamón de Huelva”* y la mercantil *“Origen Jabugo”* que ha sido afrontado por las Secciones Segunda³⁰ y Tercera³¹ de la Audiencia Provincial de Huelva en las Sentencias de 8 y 20 de febrero de 2006, respectivamente. Se trata de dos pronunciamientos judiciales que, en líneas generales, contienen nuestra tesis, al entender que el topónimo *“Jabugo”*, utilizado para diferenciar productos derivados del cerdo, implica una infracción de la Denominación de Origen integrada por el nombre de la provincia y registrada exclusivamente para el jamón. En efecto, considerando que *«la litis nace fundamentalmente del desacuerdo de la actora con el modo en que emplea la demandada la expresión “Origen Jabugo”, denominación social de la misma, como medio de identificar en el tráfico ciertos productos derivados del cerdo (jamones, paletillas y otros)»*³², el primer pronunciamiento citado concluye que *«el conflicto latente entre las partes es cla-*

⁽²⁵⁾ Fernández-Nóvoa, C., *Tratado*, cit., p. 293.

⁽²⁶⁾ Interesante resulta a estos efectos la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 7 de septiembre de 2012, en el que se aprecia la existencia de la vulneración de una denominación de origen (Espárragos de Navarra) por inducir al público a confusión sobre el origen del producto.

⁽²⁷⁾ Disponible en la *web site* www.curia.eu.int

⁽²⁸⁾ Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2005 (asuntos acumulados C-465/02 y C-466/02), sobre la denominación *“feta”*. En ella se expone que *«las pruebas presentadas ante este Tribunal demuestran igualmente que, en los Estados miembros distintos de Grecia, el feta se comercializa normalmente con etiquetas que evocan las tradiciones culturales y la civilización griegas. Es legítimo deducir de ello que los consumidores de esos Estados miembros perciben el feta como un queso asociado a la República Helénica, aun cuando en realidad haya sido producido en otro Estado miembro»*.

⁽²⁹⁾ Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera), de 19 de abril de 2007 (asunto C-381/05), en la que se reconoce que conforma un supuesto de publicidad desleal la evocación de una denominación de origen que el producto realmente no posee.

⁽³⁰⁾ AC 2006/1104.

⁽³¹⁾ JUR 2006/95250.

⁽³²⁾ Fundamento jurídico primero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 8 de febrero de 2006.

ro, pues tratándose del comercio del mismo género de productos y siendo que la denominación de origen que administra la actora resulta ser más amplia y englobar la zona mencionada en el nombre discutido, es evidente la competitividad entre uno y otro sello de calidad; y de ello se deduce que la entidad demandada se acercó a los linderos de lo dudoso haciendo uso como signo de identificación de sus productos de una denominación social que estaba –al menos en mayor medida que otros posibles nombres– en los límites de lo admisible cuando se emplea como equivalente a una marca»³³. Por su parte, la Sentencia de la sección tercera afirma que existe una conexión susceptible de generar un riesgo de confusión entre ambos signos en conflicto, «pues en el propio nombre de la Sociedad figura ya la palabra, “Origen” que unido al título de la localidad Jabugo, Provincia de Huelva, lleva a la plena confusión a los consumidores entre ambas denominaciones social, una, de Origen, otra. Esta aseveración se fundamenta en la propia realidad social en la que diariamente nos desenvolvemos (...) pues induce al consumidor en general a un evidente error entre la actividad de esa Sociedad y una D.O. pues como hemos expuesto una D.O. es un tipo especial de indicación geográfica, que se aplica a productos que precisan una calidad específica derivada exclusivamente o esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. Y el público en general, los consumidores, entiende, consideran a las D.O. como parámetros expresivo del origen y de la calidad de determinados productos y estas D.O. precisan de la adecuada protección legal impidiéndose la utilización de denominaciones sociales de indicaciones geográficas que causen o generen dicha confusión»³⁴.

Esta interpretación ha sido confirmada por la Sala de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo en su Auto de 13 de enero de 2009 por el cual se inadmitió el doble recurso interpuesto por la mercantil Origen de Jabugo, S.L. contra la Sentencia de 8 de febrero de 2006

dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva. El fundamento jurídico cuarto de este auto contiene el siguiente pronunciamiento al respecto: «nos encontramos con un interés casacion artificial y, por tanto inexistente, en la medida en que la jurisprudencia de esta Sala establece la protección, en otros Estados y para aquellos nacionales de Estados miembros de la Unión de París, del nombre comercial sin depósito o registro, equiparándolos a los nacionales de estos Estados, tal y como recoge el art. 8 del Convenio de la Unión de París, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales, condiciones que entiende la Audiencia que no se cumplen en el caso concreto en la medida en que el uso del nombre comercial de la ahora recurrente se considera que incurre en un acto de competencia desleal por cuanto induce a confusión a los consumidores en lo referente a la calidad del producto, por cuanto evoca una denominación de origen inexistente, por lo que incurriría en una prohibición relativa que determinaría que no se cumplieran los requisitos legales y que, en consecuencia, no se le pueda dispensar la protección invocada».

4.3. Desafortunada exégesis inicial propuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su reconducción reciente a instancia de la OAMI

Esta conclusión – coherente con la amplitud presentada por la redacción del precepto – viene a contrastar con la línea interpretativa defendida por el Tribunal de Justicia de la Unión europea. En efecto, habiéndose debido enfrentar al concepto “evocación” para la resolución de diferentes asuntos sometidos a su conocimiento, el Alto Tribunal ha sustentado una exégesis restrictiva del mismo, al proponer una interpretación que reduce considerablemente el ámbito de aplicación del precepto, lo que correlativamente

⁽³³⁾ Fundamento jurídico segundo de la Sentencia citada en la nota anterior.

⁽³⁴⁾ Fundamento jurídico tercero de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva de 20 de febrero de 2006.

Fallo diametralmente contrario, al ser distintos los presupuestos jurídicos, es el contenido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, sección 4ª, de 19 de abril de 2011 (fundamentos jurídicos tercero y sexto), al analizar un presunto conflicto con la denominación de origen Idiazabal. La decisión ha de ser distinta pues «los vocablos en que consisten los nombres de los quesos “Etxegarai” y antes “Etxegarate”, que se encuentran en la zona de producción del queso Idiazabal no coinciden con el nombre de ninguno de los lugares considerados de especial protección por el Reglamento de la DO cuyo uso prohíbe (...) y que el ámbito geográfico concreto de la zona de producción y los nombres de los municipios que comprende son escasamente conocidos por los consumidores, por lo que es poco probable que el nombre de los quesos combatidos evoque en el consumidor medio los productos amparados con la DO Idiazabal».

redunda en una restricción de la protección de las denominaciones geográficas cualificadas.

Esta línea interpretativa se inicia a finales de la década de los noventa, cuando el Tribunal de Justicia tuvo que afrontar la labor de interpretar el citado concepto. En concreto, el primer pronunciamiento dictado por el Tribunal en este aspecto se contiene en la Sentencia de 4 de marzo de 1999 (C-87/97), dictada en el asunto *Gorgonzola/Cambozola*, donde se realiza una doble aseveración con – a nuestro juicio – dispar acierto. En efecto, al enfrentarse a la interpretación del artículo 13.1º b) se afirma en los fundamentos jurídicos núms. 25 y 26 que «*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*» y que «*(e)n particular, y por oposición a lo que sostienen las demandadas del litigio principal, puede haber evocación de una denominación protegida aun cuando no haya riesgo alguno de confusión entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida*».

Más recientemente, el Tribunal de Justicia se ha vuelto a ocupar de esta materia en el asunto *Parmigiano Reggiano/Parmesan*, que hemos mencionado anteriormente, donde, si bien alude a la evocación como una forma de «*proximidad conceptual*», se ratifica la línea interpretativa iniciada anteriormente. En concreto, los fundamentos jurídicos núms. 44 y 45 vienen a reproducir *ad pedem literae* el doble pasaje del primer pronunciamiento transcrito más arriba.

Ahora bien, el contenido de estos fundamentos jurídicos integrados en ambos pronunciamientos no nos merece la misma opinión. En efecto, mientras que podemos considerar acertada la separación que realiza el Tribunal entre la constatación de evocación de una denominación geográfica y la provocación de un riesgo de confusión, al poder existir la una sin el otro y, por tanto, al poder ser la evocación el detonante únicamente de un aprovechamiento de reputación ajena, creemos desafortunado la interpretación que hace del concepto “evocación”. Y es que, si realizamos una lectura detenida de los fundamentos jurídicos reproducidos, puede inferirse que este concepto descansa sobre la presencia cumulativa de dos requisitos: además del efecto asociativo entre los dos signos en conflicto por parte del consumidor medio

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, se requiere una causa apta para generar esa consecuencia nefasta, a saber, una estructura del signo infractor que incorpore parte de una denominación geográfica.

Esta segunda exigencia, al limitar la portada semántica del concepto evocación, reduce la protección de la denominación geográfica cualificada. Debemos recordar en este sentido que –según defendemos y siguiendo la línea interpretativa de nuestro Tribunal Supremo– la evocación requiere únicamente la provocación de una conexión con la denominación geográfica protegida con independencia de los elementos integrantes de su estructura. Así las cosas, no cabe duda que, de seguirse la exégesis propuesta por el Tribunal de Justicia, se impide la protección comunitaria de las denominaciones geográficas protegidas ante un comportamiento lesivo muy usual en la práctica como es la adopción como signo distintivo de un topónimo integrado dentro de la demarcación territorial de una denominación geográfica protegida para diferenciar productos idénticos o similares a los diferenciados por ésta.

Por ello, se debe valorar positivamente la – según nos consta – primera decisión dictada por la Oficina de Armonización del Mercado Interior en defensa de una denominación geográfica protegida frente al intento de registro de una marca comunitaria. Y la aplaudimos porque, ofreciendo una respuesta al supuesto anteriormente citado, permite un primer paso para reconducir la desafortunada exégesis del concepto de evocación propuesta por el Tribunal de Justicia. Nos referimos a la decisión tomada por la División de Oposición de la OAMI el día 27 de enero de 2011 en el asunto que enfrentaba al Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida “*Cítricos Valencianos*” y al solicitante de la marca “*Castellón Clementines*”. En ella, se denegó la marca controvertida con base a la argumentación de que «*la marca impugnada utiliza dos elementos denominativos protegidos por la IGP “Cítricos Valencianos” anteriormente mencionada: “Castellón” y “Clementines”, pues nos estamos refiriendo con estos vocablos, por un lado, al nombre geográfico de una de las provincias de la Comunidad Valenciana y, por otro, al cítrico protegido: clementina denominado en francés clementine. Además, la parte gráfica reproduce también la figura de un cítrico. Por otro lado, el artículo 13.1º b) RMC se aplica incluso cuando los signos en cuestión no se confunden bastando la mera evocación a la indicación del origen. Así un signo evoca a otro*

cuando logra traerlo a la memoria. Por lo que, la marca impugnada recuerda a la IGP “Cítricos Valencianos” o al menos el consumidor lo relacionará inmediatamente con dichos productos. Por lo tanto, se produce una asociación por parte del público que, al contemplar un producto piensa, como imagen de referencia en los productos designados por la indicación de origen protegida. Así en base a dicha evocación el solicitante se puede aprovechar de la reputación de que pueda gozar la IGP “Cítricos Valencianos”».

RESUMEN

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las dos funciones encomendadas por el Ordenamiento jurídico, el sistema comunitario de denominaciones geográficas cualificadas articula su protección en torno al reconocimiento de un derecho de exclusiva. Y es que, a través de este derecho, no sólo se conecta la calidad de un producto con su lugar de procedencia, sino también se consiente la diferenciación de unos productos de procedencia determinada con respecto a otros de origen geográfico diverso. Sin embargo, y aun cuando pueda ser comparable con el monopolio de uso reconocido a los titulares de las marcas inscritas, la regulación de la exclusiva reconocida a las denominaciones geográficas protegidas resulta en todo caso más precaria, lo que justifica que se haga un recurso permanente a las pautas hermenéuticas que se emplean en sede de signos distintivos. No obstante, la traslación de estas pautas interpretativas no es completa y se obtienen soluciones que rompen los planteamientos jurídicos tradicionalmente sustentados en el ámbito de los signos distintivos.

En este trabajo se aborda una ardua cuestión que se

deriva del régimen jurídico de las denominaciones geográficas protegidas, a saber, la exégesis del concepto “evocación” sobre el que se construye una de las conductas prohibidas de carácter autónomo en este sector normativo. Para ello, se confrontarán la doble propuesta interpretativa realizada, respectivamente, por los órganos judiciales patrios y comunitarios, lo que consentirá determinar cuál de las dos propuestas resulta más adecuada para la tutela las denominaciones geográficas protegidas.

ABSTRACT

In order to ensure the compliance with the two functions entrusted by the internal law, the Community system of PGI is based on the recognition of an exclusive right.

This system grants that a PGI is product bearing a peculiar quality which is strictly linked with its origin, but at the same time allows consumers to distinguish products that have a specific origin from others of different geographical origin.

Nevertheless the rights granted by the recognition of a PGI can be compared with the rights of a registered trademark, even if they can not be considered just alike.

This paper addresses one of the issues arising from the legal status of PGI, like the concept of “evocation”, which lies at the basis of one of the forms of forbidden behaviour that falls within the scope of the laws examined here.

To this end, the paper compares two different interpretations offered by the national and the Community courts to assess which interpretation could provide the most suitable protection for PGI.