

# LA PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS FRENTE A LOS SIGNOS DISTINTIVOS QUE IDENTIFICAN SERVICIOS

[Comentario a la Sentencia C-783/19 (Sala Quinta),  
*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB*,  
de 9 septiembre 2021 (caso *Champanillo*)]

# PROTECTION OF DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS AGAINST DISTINCTIVE SIGNS FOR DISTINGUISHING SERVICES

(Comment on the ECJ Judgment in Case C-783/19 [Fifth Chamber],  
*Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB*,  
of 9 September 2021 [*Champanillo* case]).

LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ\*

## RESUMEN

El ámbito y alcance de las disposiciones contra la infracción de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas se han visto considerablemente mejorados e incrementados en la jurisprudencia del TJUE de las últimas décadas. Sin embargo, persistían todavía algunos obstáculos nada desdeñables para conseguir una tutela adecuada de estos signos distintivos. Por ejemplo, se suponía que no precisaban de protección alguna frente a su infracción a través de las marcas de servicios, dado que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas han sido concebidas con la única finalidad de distinguir productos. El principal objetivo de este trabajo consiste, precisamente, en analizar la reciente y muy destacada sentencia en la que el TJUE ha dictaminado sin paliativos que la protección jurídica de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas en el Derecho de la UE comprende asimismo el sector servicios, en una de las aportaciones más importantes para la consolidación de estos signos.

**Palabras clave:** denominaciones de origen, indicaciones geográficas, marcas de servicios, evocación, prácticas comerciales parasitarias, explotación indebida de la reputación ajena, público relevante, consumidor medio razonablemente informado, competencia desleal.

\* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza. Dirección de correo electrónico: [lmarco@unizar.es](mailto:lmarco@unizar.es).

**ABSTRACT**

Legal provisions to prevent the infringement of designations of origin and geographical indications in the ECJ Case Law have been substantively improved and increased in its reach and significance over the past few decades. Nevertheless, there were still some relevant obstacles to achieve an adequate protection of these distinctive signs. For instance, they were not supposed to need any defense against infringement through services trademarks, because designations of origin and geographical indications have been scheduled to the sole purpose of distinguishing products. The main target of this work consists, precisely, in analyzing the recent leading judgment in which ECJ has unequivocally ruled that legal protection of designations of origin and geographical indications in EU Law also covers the services industry, in one of the most important contributions for the enhancement of these signs.

**Keywords:** designations of origin, geographical indications, services trademarks, evocation, parasitic commercial practices, misappropriating another's reputation, relevant public, average consumer reasonably informed, unfair competition.

**SUMARIO:** I. INTRODUCCIÓN: DE NUEVO LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS.—II. FALLO Y RAZONAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO *CHAMPANILLO*.—1. El litigio y su contexto.—1.1. El conflicto entre la denominación de origen «Champagne» y la marca de servicios «Champanillo».—1.2. Las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE: argumentos y respuestas.—2. La decisión del tribunal nacional remitente.—III. LAS PRINCIPALES APORTACIONES EN ESTA SENTENCIA.—IV. APRECIACIONES FINALES: LAS LAGUNAS EN ESTA SENTENCIA.—V. BIBLIOGRAFÍA.

**CONTENTS:** I. INTRODUCTION: ONCE AGAIN CONFLICTS BETWEEN TRADEMARKS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS.—II. RULING AND REASONING OF ECJ IN CASE *CHAMPANILLO*.—1. The legal dispute and their facts.—1.1. The conflict between the designation of origin «Champagne» and the services trademark «Champanillo».—1.2. Questions referred to ECJ for a preliminary ruling: arguments and answers.—2. The Ruling of national referring Court.—III. MAIN CONTRIBUTIONS OF THIS JUDGMENT.—IV. FINAL APPRAISAL: GAPS IN THIS JUDGMENT.—V. BIBLIOGRAPHY.

## I. INTRODUCCIÓN: DE NUEVO LOS CONFLICTOS ENTRE LAS MARCAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Tanto las marcas, de un lado, como las denominaciones de origen protegidas (DOPs.) y las indicaciones geográficas protegidas (IGPs.), de otro, constituyen figuras distintas, con su propia regulación cada una de ellas. No obstante, lejos de mantenerse totalmente al margen entre si, lo cierto es que se han cruzado, e incluso contrapuesto en sus ámbitos de protección, por lo que su relación se ha revelado compleja y hasta antagónica en algunos supuestos.

Los choques y colisiones entre marcas y DOs. e IGs. han venido siendo continuos y hasta recurrentes en las últimas décadas, en una proliferación tan extensa como compleja. Y como es obvio, una casuística tan inabarcable ha dado lugar a una intensa litigiosidad que, a su vez, ha redundado en todo un *corpus* jurisprudencial sobre esta materia integrado por numerosos fallos en los cuales el TJUE ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la protección de las DOPs. y las IGPs.<sup>1</sup> Sin ser este el medio adecuado para analizar en profundidad todos

<sup>1</sup> Por ejemplo, *vid. las SSTJUE C-47/90, Etablissements Delhaize frères et Compagnie Le Lion SA vs. Promalvin SA y AGE Bodegas Unidas SA*, de 9 de junio de 1992 (caso *Rioja I*, Rec. I-3669, ECLI:EU:C:1992:250); C-3/91, *Exportur SA vs. LOR SA et Confiserie du Tech*, de 10 de noviembre de 1992 (caso *Jijona*, Rec. I-5529,

los diversos aspectos de tan vasto conjunto, sí que se observa como tendencia general un progresivo aumento de la defensa de las DOPs., y las IGP. frente a las marcas: Partiendo de una muy escasa y limitada oponibilidad inicial ante posibles infracciones de las DOPs. y las IGP. a través de las marcas<sup>2</sup>, se ha ido evolucionando hacia mayores cuotas de protección ante tales conductas, de forma que la posición jurídica de las primeras se ha visto cada vez más reforzada respecto de las segundas<sup>3</sup>.

El incremento y la mejora de la protección de las DOPs. y las IGP. en la jurisprudencia del TJUE han ido de la mano de la modernización y el desarrollo del régimen jurídico aplicable de tales figuras en el Derecho de la UE, y dentro de dicho régimen, de las disposiciones referentes a su defensa contra sus posibles usurpaciones a través de las marcas. De este modo, se observa una cierta

ECLI:EU:C:1992:420); C-217/91, de 7 de julio de 1993, *Reino de España vs. Comisión de las CE* (caso Brandy, Rec. I-3923, ECLI:EU:C:1993:293); C-309/89, *Codorniu vs. Consejo de la UE*, de 18 de mayo de 1994 (caso Cremant, Rec. I-1853, ECLI:EU:C:1994:197); C-306/93, *SMW Winzersekt GMBH vs. Land Rheinland-Pfalz*, de 13 de diciembre de 1994 (caso *Methode Champenoise*, Rec. I-5555, ECLI:EU:C:1994:407); C-136/96 (Sala Quinta), *The Scotch Whisky Association vs. Cofepp Prismatic SA et Casal*, de 16 de julio de 1998 (caso *Whisky I*, Rec. I-4571, ECLI:EU:C:1998:366); C-303/97 (Sala Quinta), *Verbraucherschutzverein eV vs. Sektkellerei G. C. Kessler GmbH und Co.*, de 28 de enero de 1999 (caso *Riesling*, Rec. I-513, ECLI:EU:C:1999:35); C-87/97 (Sala Quinta), *Consorcio per la tutela del formaggio gorgonzola vs. Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG und Eduard Bracharz GmbH*, de 4 de marzo de 1999 (caso *Gorgonzola*, Rec. I-1301, ECLI:EU:C:1999:115); asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, *Dinamarca, RFA y Francia vs. Comisión de la UE y Grecia*, de 16 de marzo de 1999 (caso *Feta*, Rec. I-1541, ECLI:EU:C:1999:141); C-388/95, *Reino de Bélgica vs. Reino de España*, de 17 de mayo de 2000 (caso *Rioja II*, Rec. I-3146, ECLI:EU:C:2000:244); C-347/03 (Sala Segunda), *Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA vs. Ministerio italiano de Política Agrícola y Forestal*, de 12 de mayo de 2005 (caso *Tokaji*, Rec. I-3785, ECLI:EU:C:2005:285); C-381/05 (Sala Primera), *De Landtsheer Emmanuel SA vs. Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne y otros*, de 19 de abril de 2007 (caso *Veuve Clicquot*, Rec. I-3115, ECLI:EU:C:2007:230); C-132/05 (Gran Sala), *Comisión vs. RFA*, de 26 de febrero de 2008 (caso *Parmesan*, Rec. I-957, ECLI:EU:C:2008:117); C-75/15 (Sala Segunda), *Viiniverla Oy vs. ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto*, de 21 de enero de 2016 (caso *Calvados*, ECLI:EU:C:2016:35); C-56/16 P (Sala Segunda), *EUIPO y Comisión de la UE vs. Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto P y República Portuguesa*, de 14 de septiembre de 2017 (caso *Porto*; ECLI:EU:C:2017:693), y las SS. TG T-510/15 (Sala Séptima), *Roberto Mengozzi vs. EUIPO*, de 2 de febrero de 2017 (caso *Toscana*, ECLI:EU:T:2017:54); C-393/16 (Sala Segunda), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GmbH & Co. OHG*, de 20 de diciembre de 2017 (caso *Champagnet sorbet*, ECLI:EU:C:2017:991); C-44/17 (Sala Quinta), *Scotch Whisky Association vs. M. K.*, de 7 de junio de 2018 (caso *Whisky II*, ECLI:EU:C:2018:415); C-367/17 (Sala Primera), *S vs. EA, EB y EC*, de 19 de diciembre de 2018 (caso *Schwarzwälder Schinken*, ECLI:EU:C:2018:1025); C-614/17 (Sala Cuarta), *Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego vs. Industrial Quesera Cuquerella SL y J. R. Cuquerella Montagud*, de 2 de mayo de 2019 (caso *Queso Manchego*, ECLI:EU:C:2019:344); C-432/18 (Sala Quinta), *Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena vs. Balema GmbH*, de 4 de diciembre de 2019 (caso *Aceto Balsamico di Modena*, ECLI:EU:C:2019:1045), y C-490/19 (Sala Quinta), *Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier vs. Société Fromagère du Livradois SAS*, de 17 de diciembre de 2020 (caso *Morbier*, ECLI:EU:C:2020:1043), entre otras, todas ellas disponibles en <http://curia.europa.eu>. Sobre esta jurisprudencia, *vid.* ARROYO APARICIO (2021), págs. 125-148; *id.* (2022), págs. 469-488 (en prensa); BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (2002), págs. 279-294; *id.* (2002), págs. 367-387; BOTANA AGRA (2001), págs. 157-218; CORTÉS MARTÍN (2015), págs. 149-175; GÓMEZ LOZANO (2004), págs. 111-134; *id.* (1999), págs. 1163-1190, y (2022), págs. 513-541 (en prensa); GARCÍA PÉREZ (2019), págs. 843-957; GUILLEM CARRAU (2021), págs. 308-421; *id.* (2014-2015), págs. 377-386; JIMÉNEZ SERRANÍA (2022), págs. 661-682 (en prensa); LÓPEZ BENÍTEZ (1996), págs. 75-89; MARCO ARCALÁ (2001), págs. 277-296 y 429-479; *id.* (2013-2014), págs. 66-71; MAROÑO GARGALLO (2002), págs. 193-204 y 261-283; *id.* (2005-2006), págs. 263-284; (2008-2009), págs. 287-316, y (2002), págs. 727-742; MARTÍNEZ GUTIÉRREZ (2008), págs. 115-160, y PRIETO ÁLVAREZ (2019), págs. 209-259, entre otros autores.

<sup>2</sup> Un buen ejemplo de esta primera protección tímida e incipiente fue el caso *Rioja I*, *cit.*, en el que se admitió la licitud del embotellado del vino de esta DOP calificada fuera de su área geográfica de procedencia y al margen de los controles y límites establecidos a tales efectos por el Consejo Regulador de dicha DOP.

<sup>3</sup> Esta evolución se percibe en fallos posteriores, como el caso *Rioja II*, *cit.*, en el que se rectificó la línea jurisprudencial del caso *Rioja I*, *cit.*, y se estimó proporcional y justificada la prohibición del embotellado del vino de esta DOP calificada en otras áreas geográficas y sin la debida supervisión; al respecto, *vid.* GONZÁLEZ BOTIJA (2001), págs. 539-558; LÓPEZ ESCUDERO (2001), págs. 543-564, y ROMERO MELCHOR (2001), págs. 31-41.

interacción mutua entre la jurisprudencia y la regulación de la UE relativas a las DOPs. y las IGP., la cual se ha revelado muy útil y positiva. Así, los desarrollos normativo y jurisprudencial en esta materia han corrido parejos, y todo ello ha dado lugar a que, tras una serie de antecedentes previos<sup>4</sup>, la vigente regulación de los conflictos entre estos signos distintivos y las marcas haya llegado a ser muy adecuada en líneas generales y a mostrar un deseable equilibrio entre unos y otras. En concreto, los preceptos en los que se contemplan actualmente tales conflictos vienen a ser los siguientes:

— En relación con los vinos y licores, los artículos 102 y 103 del Reglamento 1308/2013/UE, del PE y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la organización común de mercados de los productos<sup>5</sup>; en el primero de

<sup>4</sup> En el ámbito de los vinos y licores, la protección de sus menciones de calidad se inició en el artículo 15 del Reglamento 823/87/CEE, del Consejo, de 16 de marzo de 1987 (*DOCE* L 84, de 27 de marzo de 1987), por el que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (VCPRD), figura esta última desarrollada en los artículos 40 del Reglamento 2392/89/CEE, del Consejo, de 24 de julio de 1989 (*DOCE* L 232, de 9 de agosto de 1989), sobre las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, 5 y 8 del Reglamento 1576/89/CEE, del Consejo, de 29 de mayo de 1989 (*DOCE* L 160, de 12 de junio de 1989), por el que se establecen las normas generales relativas a la definición, designación y presentación de las bebidas espirituosas, 6 y 7.2 del Reglamento 1601/91/CEE, del Consejo, de 10 de junio de 1991 (*DOCE* L 149, de 14 de junio de 1991), por el que se establecen las reglas generales de definición, designación y presentación de vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas, y 13 del Reglamento 2333/92/CEE, del Consejo, de 13 de julio de 1992 (*DOCE* L 231, de 13 de agosto de 1992), por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva; todos ellos fueron derogados mediante el Reglamento 1493/1999/CE, del Consejo, de 17 de mayo de 1999 (*DOCE* L 179, de 14 de julio de 1999), por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, que pasó a regular los VCPCD en su artículo 48 y sus Anexos VI, VII y VIII; a su vez, este Reglamento fue derogado mediante el Reglamento 479/2008/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2008 (*DOUE* L 148, de 6 de junio de 2008), por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, en el cual se superó la noción de VCPRD, se otorgó un reconocimiento directo a las DOPs. y las IGP. de productos vitivinícolas en su artículo 45 y se reguló su relación con las marcas en su artículo 44; también estos Reglamentos fueron derogados mediante el Reglamento 491/2009/UE, del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento 1234/2007/UE, del Consejo, de 22 de octubre de 2007 (*DOUE* L 299, de 16 de noviembre de 2007), por el que se crea una organización común de mercados agrícolas, y refundió en este último la regulación de las DOPs. y las IGP. de estos productos, por ejemplo en sus artículos 118 quaterdecies en cuanto a la protección de estos signos, y 118 terdecies en lo tocante a su relación con las marcas; por lo demás, se mantuvo la vigencia del Reglamento 110/2008/UE, del PE y del Consejo, de 15 de enero de 2008 (*DOUE* L 39, de 13 de febrero de 2008), relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas, modificado, entre otros, mediante el Reglamento 517/2013/UE, del Consejo, de 13 de mayo de 2013 (*DOUE* L 158, de 10 de junio de 2013), en cuyos artículos 16 y 23 se mantuvieron estos planteamientos para las DOPs. e IGP. de los licores; finalmente, este mosaico normativo tan prolijo y fragmentario (ya desde sus inicios fue calificado por Gevers [1994] como «l'imbroglia») se vio sustituido por el vigente Reglamento 1308/2013, *cit. infra*. Respecto de los demás productos agroalimentarios, las primeras disposiciones sobre los conflictos entre las DOPs. y las IGP. y las marcas fueron los artículos 13 y 14 del Reglamento 2081/92/CE, del Consejo, de 14 de julio de 1992 (*DOCE* L 208, de 24 de julio de 1992), relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (modificado que fue por los Reglamentos 535/1997/CE, del Consejo, de 17 de marzo de 1997 [*DOCE* L 83, de 25 de marzo de 1997], y 642/2003/UE, del Consejo, de 8 de abril de 2003 [*DOUE* L 99, de 17 de abril de 2003]), posteriormente derogados y sustituidos por los artículos 13 y 14 del Reglamento 510/2006/UE, del Consejo, de 20 de marzo de 2006 (*DOUE* L 93, 31 de marzo de 2006), también sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, reemplazado por el vigente Reglamento 1151/2012, *cit. infra*. Sobre esta evolución, *vid.* la doctrina *cit. supra* en la n. 1, en particular ARROYO APARICIO (2021), págs. 129-131, y MARCO ARCALÁ, *ibid.*

<sup>5</sup> *DOUE* L 347, de 20 de diciembre de 2013. Este Reglamento ha sido objeto de diversas modificaciones, llevadas a cabo mediante los Reglamentos 2017/2393/UE, del PE y del Consejo, de 13 de diciembre (*DOUE* L 350, de 29 de diciembre de 2017), y 2020/2220/UE del PE y del Consejo, de 23 de diciembre (*DOUE* L 437, de 28 de diciembre de 2020), ambos en relación con las ayudas de los Fondos Europeos Agrícolas de Desarrollo Rural y de Garantía. A los efectos del presente trabajo, destaca en particular la modificación introducida en los citados artículos 102 y 103 del Reglamento 1308/2013 a través del Reglamento 2021/2117/UE, del PE y del Consejo, de 2 de diciembre (*DOUE* L 435, de 6 de diciembre de 2021), y que ha consistido básicamente en coordinar el artículo 102 con las nuevas versiones vigentes de la normativa sobre marcas de la UE (a saber, la

ellos se regula la relación entre las marcas registradas y las DOPs. y las IGP. en este sector, y en el segundo la protección de estos últimos signos distintivos<sup>6</sup>.

— En lo tocante a los restantes productos agroalimentarios, los artículos 13 y 14 del Reglamento 1151/2012/UE, del PE y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios<sup>7</sup>; en el primero de ellos se regula la protección de las DOPs. y las IGP. en este sector, y en el segundo la relación entre estos signos distintivos y las marcas<sup>8</sup>.

Sin entrar en un análisis detallado de tales disposiciones, hay que recalcar el papel atribuido en las mismas (y en las normas que las han precedido<sup>9</sup>) a la salvaguardia de las DOPs. y las IGP. contra su evocación [arts. 103.2.b) del Reglamento 1308/2013 y 13.1.b) del Reglamento 1152/2012] con cualesquiera prácticas que puedan inducir a error al público, en particular el uso indebido de estas menciones, por ejemplo mediante marcas idénticas o similares para el mismo tipo de productos que los distinguidos con dichas DOPs. e IGP. De este modo, la figura de la evocación ha pasado a ser un elemento básico para en protección de estos signos distintivos en el Derecho de la UE, tal y como se ha confirmado sin fisuras en la jurisprudencia del TJUE.

Los continuos e ininterrumpidos avances en las disposiciones sobre las DOPs. e IGP. en el Derecho de la UE y en la jurisprudencia del TJUE que la ha interpretado han redundado en su conjunto en el amplio nivel de protección de que gozan estas figuras en la actualidad. Sin embargo, y como es bien sabido, la realidad suele rebasar las previsiones del legislador y del intérprete de sus mandatos, y da lugar a nuevos problemas, tal vez inconcebibles *a priori*, pero que terminan surgiendo contra todo pronóstico. Así ha sucedido con la protección de las DOPs. e IGP. contra su posible evocación a través de las marcas de servicios: *Ab initio*, este sector nada tenía que ver con las DOPs. e IGP., destinadas a ser aplicadas a los productos agroalimentarios, salvo en supuestos muy determinados<sup>10</sup>, pero la práctica ha superado esta división y ha confirmado que las conflictos entre unos y otros signos distintivos pueden plantearse asimismo en el sector servicios. Y a falta de una regulación específica de esta cuestión en la normativa de las DOPs. e IGP. ha tenido que ser el TJUE quien se ha visto obligado a conocer *ex novo* sobre la misma en el fallo comentado en este escrito.

---

Directiva 2015/2436/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 [DOUE L 336 de 23 de diciembre], sobre marcas [DM] y el Reglamento 2017/1001/UE, del PE y del Consejo [versión codificada], de 14 de junio [DOUE L 154, de 14 de junio de 2017] sobre la Marca de la UE [RMUE]) y en extender la prohibición del art. 103 contra el uso indebido, la usurpación, vulneración y evocación de las DOPs. y las IGP. a cualesquiera productos, incluidos los meramente utilizados como ingredientes de otros productos (sobre este último extremo, si bien en relación con DOPs. e IGP. para diversos tipos de aceites de oliva y no para vinos ni licores, *vid. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ* [2021], págs. 119-139, y del mismo autor [2020-2021], págs. 295-297).

<sup>6</sup> Estos preceptos se ubican entre los artículos 92 a 116 de la secc. 2 (Denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales en el sector vitivinícola), Cap. I (Disposiciones aplicables a la comercialización), Tít. II (Disposiciones aplicables a la comercialización y a las organizaciones de productores), Parte II (Mercado Interior) de este Reglamento.

<sup>7</sup> DOUE L 343, de 14 de diciembre de 2012. También este Reglamento ha sido modificado mediante Reglamentos posteriores, los más recientes los Reglamentos 2017/625/UE, del PE y del Consejo, de 15 marzo 2017 (DOUE L 95, de 7 de abril de 2017), y 2021/2117, del PE y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021 (DOUE L 262, de 6 de diciembre de 2021), en materias tales como etiquetado y seguridad alimentaria.

<sup>8</sup> Estos preceptos se ubican entre los artículos 4 a 16 del Tít. II (Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas) de este Reglamento.

<sup>9</sup> *Vid. supra* n. 1.

<sup>10</sup> Para ampliar información en torno al uso de denominaciones de calidad en ámbitos como los servicios turísticos, *vid. GÓMEZ LÓZANO* (2002), y de la misma autora (2000), págs. 695-716.

## II. FALLO Y RAZONAMIENTO DEL TJUE EN EL CASO CHAMPANILLO

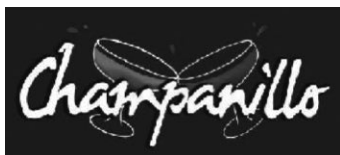
La protección de las DOPs. e IGP. en los servicios ha sido el objeto del asunto C-783/19 (Sala Quinta), *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne vs. GB*, de 9 septiembre 2021 (caso *Champanillo*; ECLI:EU:C:2021:713, disponible en «<http://curia.europa.eu>»).

### 1. El litigio y su contexto

El ya al voluminoso acervo jurisprudencial sobre las DOPs. e IGP. se ha visto algo más incrementado con esta Sentencia, tan insólita en cuanto a su supuesto de hecho como compleja en su razonamiento e innovadora en sus aportaciones.

#### 1.1. *El conflicto entre la denominación de origen «Champagne» y la marca de servicios «Champanillo»*

GB<sup>11</sup> es titular de una cadena de establecimientos de cafetería y restauración en diversas localidades catalanas, los cuales han venido siendo identificados en el tráfico con el signo «champanillo» durante la última década. Por ello, esta entidad solicitó en la OEPM el registro de dicho signo como marca de servicios para la Clase 43 del *Nomenclator* internacional<sup>12</sup>, primero en 2011 como marca denominativa, solicitud que fue rechazada<sup>13</sup>, y luego en 2014 como marca mixta, denominativa y gráfica, reproducida en la imagen adjunta, y que también fue rechazada en 2015<sup>14</sup>.



La denegación de ambas solicitudes por parte de la OEPM fue el mismo en ambos casos, a saber, la oposición formulada por el *Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)*, como órgano competente para defender los intereses de los productores acogidos a la DOP «Champagne»<sup>15</sup>, como es bien sabido ubicada en Francia pero internacionalmente famosa y reconocida<sup>16</sup>. En

<sup>11</sup> Estas siglas son utilizadas en esta sentencia, y por ello también a lo largo del presente estudio, pero se refieren en realidad a un empresario individual cuyas iniciales son DIG.

<sup>12</sup> Clasificación internacional de productos y servicios del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisión de Ginebra de 13 de mayo de 1977 (Instrumento de Ratificación de 19 de enero de 1979 [BOE 65, de 16 de marzo de 1979]).

<sup>13</sup> Vid. la Resolución de la OEPM de 8 de febrero de 2011 (disponible en <http://www.oepm.es>).

<sup>14</sup> Solicitud núm. M3530442(1), presentada el 11 de octubre de 2014, a la que se formuló oposición el 22 de diciembre de 2014, la cual fue estimada por la OEPM, por lo que esta solicitud fue rechazada por Resolución de 14 de abril de 2015 (datos disponibles en <http://www.oepm.es>).

<sup>15</sup> Así se dispone en el artículo 9 de la Ley francesa de 12 de abril de 1941, de creación de este órgano (datos tomados de <http://www.champagne.fr>).

<sup>16</sup> Esta DOP es en Francia una *Appellation d'origine contrôlée (AOC)*, según el Decreto núm. 2010-1441, de 22 de noviembre (JORF 273, texto 8, de 25 de noviembre de 2010, disponible en <https://www.legifrance>).

concreto, se alegó la infracción de las prohibiciones de registro tipificadas en los artículos 5.1.g)<sup>17</sup> y 9.1.c)<sup>18</sup> de la Ley 17/2001, de 7 diciembre, de Marcas (LM)<sup>19</sup>.

En esta tesitura y pese a ello, GB optó por seguir utilizando sin más este signo en sus establecimientos y en diversas redes sociales, e incluso a registrar y usar el nombre de dominio *champanillo.es*<sup>20</sup>, todo lo cual dio lugar a que el CIVC plantease una demanda contra esta entidad ante el JM núm. 6 de Barcelona por considerar que tales conductas constituían una evocación indebida y un aprovechamiento indebido de la DOP «Champagne». Este Juzgado se pronunció en Sentencia de 13 de julio de 2018 desestimando dicha demanda por considerar que la posible evocación de tal DOP a través del mero uso de la mención «champanillo» para servicios de cafetería y restauración resultaría tan sumamente tenue e irrelevante que no contravenía en modo alguno los términos de la normativa de la UE aplicable en esta materia<sup>21</sup>.

El CIVC recurrió en apelación este fallo tan desfavorable para su pretensión, de forma que fue la sección 15.<sup>a</sup> de la AP de Barcelona la competente para conocer de este recurso. Y fue en el curso de su tramitación cuando se plantearon en el seno de este Tribunal una serie de importantes dudas acerca del alcance efectivo de la evocación en el sentido del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2013, y concretamente sobre su posible aplicación frente a una mención similar a una DOP o una IGP utilizada, no para otros productos ajenos a las mismas, sino para identificar unos determinados servicios, como era el

---

*gouv.fr/jorf/fo*). En España se halla protegida mediante el Convenio entre el Estado Español y la República Francesa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Ciertos Productos, y su Protocolo, hecho en Madrid el 27 de junio de 1973 (Instrumento de Ratificación de 7 de enero de 1974 [BOE 108, de 6 de mayo de 1975]). Además, se halla registrada en la Comisión de la UE en virtud del actual Reglamento 1308/2013, y en la OMPI a través del llamado sistema de Lisboa, regulado mediante el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las de las Denominaciones de Origen y a su Registro Internacional de 31 de octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1968 y modificado el 28 de septiembre de 1979 (disponible en <http://www.wipo.int>), en su versión del Acta de Ginebra de 20 de mayo de 2015 (adhesión de la UE por Decisión 2019/1754/UE, del Consejo, de 7 de octubre [DOUE L 271, de 24 de octubre de 2019], complementada por el Reglamento 1753/2019/UE, del PE y del Consejo, de 23 de octubre, sobre la actuación de la UE tras esta adhesión). Al respecto, *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (1970); BOTANA AGRÁ (2015-2016), págs. 321-330, y MARCO ARCALÁ (2018-2019), pág. 340.

<sup>17</sup> En este precepto se prohíbe el registro de los signos que inducen a error al público (sobre el mismo, *vid.* MARCO ARCALÁ [2009], págs. 214-221).

<sup>18</sup> En este precepto se prohíbe el registro de los signos que reproduzcan, imiten o transformen signos protegidos por derechos de propiedad industrial distintos de las marcas y los nombres comerciales (sobre el mismo, *vid.* CURTO POLO [2009], págs. 297-299).

<sup>19</sup> BOE 294, de 8 de diciembre de 2001. En su versión actual, modificada por el RD-ley 23/2018, de 21 de diciembre (BOE 312, de 27 de diciembre de 2018), para incorporar las disposiciones de la DM y asimismo coordinar sus contenidos con los del RMUE (*vid. supra* n. 5). Para ampliar información, *vid.* MARCO ARCALÁ [2018,2019], págs. 335-348.

<sup>20</sup> Como indica ARROYO APARICIO (2021), pág. 142, GB llegó a comercializar una bebida espumosa alcohólica identificada con la mención «champanillo», si bien cesó en dicha comercialización a instancia del CIVC. A mayor abundamiento, GB alegó en su favor en primera instancia la famosa S. TS (Sala de lo Civil) núm. 107/2016, de 1 marzo 2016 (caso *Champín*, ROJ: STS 771/2016, ECLI:ES:TS:2016:771), en el que se admitió la validez y el consiguiente uso lícito (que se mantiene en la actualidad) de la marca «Champín» para distinguir una bebida espumosa no alcohólica para niños, pese a la reclamación de CIVC por la infracción de la DOP «Champagne», la cual fue desestimada en este pronunciamiento.

<sup>21</sup> Aunque en la recurrida SJM núm. 6 de Barcelona de 13 de julio de 2018 fue invocado a estos efectos el artículo 118 *quaterdecies* del Reglamento 1234/2007, *cit. supra* en la n. 4, se ha aclarado sin paliativos en las posteriores Resoluciones emitidas en este contencioso, en particular en la S. TJUE en análisis, que el precepto vigente y aplicable al caso de autos era el artículo 103.2 del Reglamento 1308/2013, en su versión anterior a la modificación de que fue objeto a través del Reglamento 2021/2117, *cit. supra* en la n. 5.

caso. Por ello, la sección 15.<sup>a</sup> de la AP de Barcelona acordó elevar al TJUE una serie de cuestiones prejudiciales a este respecto, como así se hizo mediante Auto de 4 de octubre de 2019<sup>22</sup>, cuestiones a las que ha respondido el Alto Tribunal de la UE en el pronunciamiento en comentario.

## 1.2. *Las cuestiones prejudiciales elevadas al TJUE: argumentos y respuestas*

Las preguntas sometidas a la consideración del TJUE mediante el Auto antes citado fueron concretamente las siguientes:

— *Si la protección de una DOP ha de extenderse a los servicios relacionados con la distribución directa o indirecta de productos similares a los que se aplica dicha DOP.*

Como es obvio, en esta primera cuestión prejudicial se solicitaba el parecer del TJUE sobre la salvaguarda de las denominaciones de origen en el sector servicios, y el Alto Tribunal de la UE respondió que las DOPs. e IGP. se hallan protegidas frente a las conductas tipificadas en el artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2022 también en el sector servicios, el cual forma parte del ámbito de aplicación del referido precepto<sup>23</sup>.

Esta conclusión se basa en una interpretación sistemática y teleológica de este precepto y del propio Reglamento 1308/2022 en su conjunto, más allá de la ausencia de referencias directas y expresas a los servicios en su tenor literal. Así, el TJUE estimó que, atendiendo al contexto y a la finalidad de estas normas como criterio hermenéutico fundamental<sup>24</sup>, la voluntad del Legislador de la UE ha sido otorgar un amplio y elevado nivel de protección a las DOPs. e IGP. mediante estas disposiciones<sup>25</sup>, con el objetivo de recompensar los esfuerzos de los productores vinculados a tales figuras para mantener la calidad y peculiaridad de sus productos, frente a competidores parasitarios que pretendan aprovechar indebidamente el prestigio y la reputación de estos signos distintivos<sup>26</sup>. De este modo, la norma en cuestión alcanza también a los servicios aun sin hacerse alusión alguna a los mismos, e incluso considerando que ello permite aplicarla a toda evocación, abarcando sin más a productos y servicios de forma global y omnicompreensiva<sup>27</sup>.

— *Si el riesgo de infracción por evocación de una DOP debe ponderarse mediante un análisis nominal, evaluando su incidencia en el consumidor medio, o si antes ha de determinarse que se trata de productos idénticos o similares, o productos complejos que incluyan entre sus componentes un producto protegido con una DOP. Asimismo, también se preguntó al Alto Tribunal de la UE si este*

<sup>22</sup> ROJ: AAP B 10514/2019, ECLI:ES:APB:2019:10514.

<sup>23</sup> Vid. FJ 52 y el propio fallo de esta S.

<sup>24</sup> Vid. FJ 44 de esta S., en el cual se cita a este respecto la STJUE (Gran Sala) C-181/19, *Jobcenter Krefeld - Widerspruchsstelle vs. JD*, de 6 de octubre de 2020 (caso *Jobcenter Krefeld*, ECLI:EU:C:2020:794, disponible en <http://curia.europa.eu>), FJ 61, entre otros pronunciamientos.

<sup>25</sup> Vid. FJ 47 de esta S., en el cual se citan en este punto los apdos. 97 del Preámbulo del Reglamento 1308/2013 y también el apdo. 32 del Preámbulo del Reglamento 1152/2012, aun yendo referido este último a las DOPs. e IGP. de productos agroalimentarios distintos a los vinos y licores.

<sup>26</sup> Vid. FJ 51 de esta S., citando al respecto el caso *Champagnet sorbet*, cit., FJ 38, y apdos. 36, 37 y 47 de las Conclusiones del Abogado General, Sr. G. Pitruzzella, de 29 de abril de 2021 (ECLI:EU:C:2021:350, disponibles en <http://curia.europa.eu>).

<sup>27</sup> En sentido similar, vid. FJ 51 de esta S.

*riesgo debe ser examinado atendiendo a parámetros objetivos cuando se observe una coincidencia en los nombres que sea completa o muy alta, o si debe de ser estimado en función de los productos y servicios evocantes y evocados.*

En realidad, no se trata de una única cuestión prejudicial sino de dos cuestiones distintas, la segunda y la tercera, pero el TJUE optó por responder conjuntamente ambas cuestiones, puesto que las dos van referidas a diferentes facetas de un mismo tema, a saber, la determinación del riesgo de infracción por evocación de las DOPs. e IGP's., y a estos efectos, se han fijado los criterios básicos a tener en cuenta por parte del órgano jurisdiccional competente para dictaminar sobre la existencia o no de un riesgo de infracción por evocación de una DOP. Y en esta respuesta se concluyó que, conforme a tales criterios, no es necesario para apreciar la evocación indebida de una DOP que sean idénticos o similares los productos o servicios a los que se aplique dicha DOP y aquellos cubiertos mediante el signo controvertido; en otro orden de cosas, la evocación requiere acreditar que el uso de este signo da lugar a una vinculación clara y directa entre el mismo y la DOP en la mente del consumidor europeo medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y ello puede producirse a causa de factores muy diversos, entre otros la inclusión parcial de la denominación protegida por la DOP en el signo en cuestión, la similitud fonética y visual o la proximidad conceptual entre una y otro, y asimismo la semejanza entre los productos de la DOP y los productos o servicios comercializados bajo la mención supuestamente evocadora. En suma, la evocación ha de ser determinada mediante una apreciación global y omnicomprendensiva de todos los elementos pertinentes en el supuesto de que se trate<sup>28</sup>.

Los argumentos aducidos por el TJUE para establecer los referidos criterios vinieron a ser los siguientes:

— La ausencia de referencias expresas en el tenor literal del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2022 a la similitud o comparabilidad entre los productos o servicios a los que se aplica la DOP y los que se ven cubiertos por el signo controvertido. De esta forma, el intérprete de esta norma no debe distinguir entre unos y otros supuestos a la hora de ponderar la existencia o no de evocación entre tales signos, por lo que no es necesario que los productos o servicios a considerar sean análogos o parecidos, aunque pueda ser, en su caso, un elemento muy relevante para apreciar tal evocación. Por tanto, a falta de mayores exigencias en este punto, la evocación de la DOP a partir del signo controvertido puede deberse a motivos como la reproducción total o inclusión parcial en el mismo de la mención de esta DOP, lo que comprende indistinta y alternativamente la semejanza fonética o visual y la proximidad conceptual entre uno y otra<sup>29</sup>.

— El elemento decisivo y fundamental para determinar la existencia de evocación de una DOP en el sentido del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2022 es que el signo controvertido induzca sin rodeos al consumidor a pensar en los productos de esta DOP como imagen de referencia, es decir, que se establezca en la mente de este consumidor un vínculo directo y unívoco entre este signo y la DOP<sup>30</sup>.

— A tales efectos, la evocación se ha de determinar sobre la percepción del consumidor europeo medio, normal y razonablemente informado, atento y pers-

<sup>28</sup> Vid. FFJJ 65 y 66 y el propio fallo de esta S.

<sup>29</sup> Vid. FFJJ 54 a 57 y 59 a 61 de esta S., y apdo. 44 de las Conclusiones del Abogado General, *cit.*, citando en sentido similar el caso *Whisky II*, *cit.*, FFJJ 44 a 50, así como ARROYO APARICIO (2021), pág. 144.

<sup>30</sup> Vid. FFJJ 58 a 59 de esta S., citando los casos *Whisky II*, *cit.*, FFJJ 45, 51 y 53, y *Morbier*, *cit.*, FJ 26.

picaz, atendiendo a todo el territorio de la UE para garantizar una protección uniforme de las DOP en su conjunto. Ello implica que no cabe excluir la evocación por circunstancias que afecten singularmente a los consumidores de un solo Estado miembro, pero en cambio sí que resulta posible apreciar la evocación en el sentido del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2022 cuando se dé tan solo entre los consumidores de un solo Estado miembro<sup>31</sup>.

— *Si la protección de una DOP frente a los riesgos de evocación o de aprovechamiento reviste carácter propio y específico, o si ha de ir siempre vinculada a la normativa sobre competencia desleal.*

Es decir, que lo que se preguntaba en esta cuarta y última cuestión prejudicial era si el riesgo de infracción por evocación de una DOP. o una IGP. se ve separado a todos los efectos de la infracción de las normas de competencia desleal. Pues bien, la respuesta del TJUE a este respecto reconoció sin fisuras que la apreciación de la evocación en el sentido del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2022 es autónoma e independiente de la normativa sobre competencia desleal, de forma que no se requiere ni es necesario a tales efectos la existencia de un acto de los tipificados como tales en dicha normativa<sup>32</sup>.

Las razones que llevaron a esta conclusión al Alto Tribunal de la UE fueron, de un lado, el carácter específico del reiterado artículo 103.2.b) como disposición reguladora de la protección de las DOPs. y las IGP. <sup>33</sup>, y de otro, la impronta netamente objetiva del régimen establecido en dicho precepto, de manera que su aplicación no se ve supeditada en modo alguno a elementos tales como la existencia de una relación de competencia entre los productos de la DOP y los productos o servicios del signo evocador, ni tampoco a la apreciación de un posible riesgo de confusión respecto de estos productos o servicios<sup>34</sup>. Con todo, el TJUE reconoció, a modo de *obiter dictum*, que nada empecé que una misma conducta pueda infringir al mismo tiempo el artículo 103.2.b) del Reglamento núm. 1308/2013 y la normativa de competencia desleal, es decir, que pueda constituir a la vez una evocación prohibida por dicha disposición y un acto de competencia desleal<sup>35</sup>.

## 2. La decisión del tribunal nacional remitente

Las respuestas del TJUE recién expuestas resultan abiertamente favorables a la apreciación de un posible riesgo de infracción por evocación de la DOP «Champagne» mediante la mención «Champanillo», pese a su uso en el sector servicios y el hecho de que las DOPs. e IGP. solo amparen productos. En consecuencia, atendiendo a tales parámetros, la secc. 15.<sup>a</sup> de la AP de Barcelona

<sup>31</sup> Vid. FFJJ 62 a 64 de esta S., citando los casos *Whisky II*, cit., FJ 47, y *Queso manchego*, cit., FFJJ 47 y 48. La noción de consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz como elemento básico para delimitar la protección de los signos distintivos fue establecida por el TJUE a partir del fallo emitido en el asunto C-210/96 (Sala Quinta), *Gut Springenheide GmbH y Rudolf Tusky vs. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt - Amt für Lebensmittelüberwachung*, de 16 de julio de 1998 (caso *Gut Springenheide*, Rec. I-4657, ECLI:EU:C:1998:369, disponible en <http://curia.europa.eu>). Sobre esta noción, vid. GONZÁLEZ VAQUÉ (1999), págs. 1-15; del mismo autor (2004), págs. 57-73, y PALAU RAMÍREZ (1998), págs. 367-395, y ya en relación directa con esta S., ARROYO APARICIO (2021), pág. 145.

<sup>32</sup> Vid. FJ 70 y el propio fallo de esta S.

<sup>33</sup> Vid., de nuevo, el FJ 70 de esta S.

<sup>34</sup> Vid. FJ 68 de esta S.

<sup>35</sup> Vid. FJ 69 de esta S., y apdo. 75 de las Conclusiones del Abogado General, cit., así como ARROYO APARICIO, *ibid*.

se ha pronunciado en apelación a favor del *CIVC* en su S. de 18 de abril de 2022<sup>36</sup>, de forma que, según este fallo, GB debe dejar de usar esta mención en la hostelería y la restauración y en las redes sociales, y aceptar la cancelación del nombre de dominio *champanillo.es*<sup>37</sup>.

### III. LAS PRINCIPALES APORTACIONES EN ESTA SENTENCIA

Además de las consecuencias más inmediatas (por ejemplo, en la expuesta decisión del órgano jurisdiccional nacional), el pronunciamiento en análisis ha introducido una serie de planteamientos tan relevantes como insoslayables en la ponderación de la evocación de las DOPs. e IGP. en el sentido del artículo 108.2.b) del Reglamento 1308/2013. En su conjunto, tales planteamientos ubican este fallo en su contexto: De un lado, lo imbrican en la jurisprudencia precedente, y de otro, marcan nuevas pautas a seguir en ulteriores fallos del TJUE a este respecto, ya que destacan, no solo por su importancia, sino también por su diversidad, y de ahí su interés.

En primer lugar, y como suele ser habitual en esta y otras materias, el TJUE acostumbra en sus diversas sentencias a reordenar su jurisprudencia previa para determinar con claridad la orientación establecida en tales fallos y asumida igualmente en el nuevo pronunciamiento. Así ha sucedido también en esta ocasión<sup>38</sup>, como se desprende de las numerosas referencias a diversos precedentes de los más recientes acerca de las DOPs. e IGP., tanto en la sentencia en análisis como en las conclusiones del Abogado General Pitruzzella, *cit.*<sup>39</sup>. De esta forma, se ha llevado a cabo toda una síntesis jurisprudencial sobre estos signos distintivos. En concreto, las cuestiones básicas reiteradas en resoluciones anteriores y reafirmadas en la argumentación mantenida en este asunto han sido las siguientes:

— La delimitación de la evocación de una DOP o una IGP en el sentido del artículo 103.2.b) del Reglamento 1308/2013, incardinada en torno al supuesto en el que un determinado signo induzca directamente al consumidor a pensar en los productos de tales DOP o IGP como imagen de referencia, de modo que vincule en su mente la DOP o la IGP con ese signo<sup>40</sup>.

— Los principales supuestos de evocación de una DOP o una IGP, a saber, la reproducción o inclusión en todo o en parte de la mención de una u otra en el signo controvertido que pueda dar lugar a una similitud fonética o visual entre ambos, de un lado, y la existencia de una proximidad conceptual entre este signo y la DOP o la IGP supuestamente evocadas<sup>41</sup>.

<sup>36</sup> S. núm 522/2018, Recurso de apelación núm. 1726/2018-2.<sup>a</sup>, no digitalizada, reproducida íntegramente en <https://www.origin-gi.com/wp-content/uploads/2022/04/2022-03-Decision-Court-of-Barcelona-Champanillo.pdf>.

<sup>37</sup> Con todo, este fallo todavía no es firme y podría ser susceptible de ser recurrido en casación ante el TS. En principio, parecería lógico que, habida cuenta de la respuesta dada por el TJUE en la sentencia en análisis, se confirmase en firme el pronunciamiento de la AP de Barcelona. Con todo, podría no ser así, quizá atendiendo a otros precedentes en otro sentido en nuestra jurisprudencia interna, en concreto el caso *Champín*, *cit. supra* en la n. 20.

<sup>38</sup> En este sentido, *vid.* ARROYO APARICIO (2021), pág. 143.

<sup>39</sup> *Vid. supra* n. 23 a 35.

<sup>40</sup> *Vid.* FFJJ 58 y 59 de esta S., apdos. 27 y 63 de las Conclusiones del Abogado General, *cit.*, y FFJJ 29, 45, 51 y 53 del caso *Whisky II*, 26 del caso *Morbier*, *cit.*, y 15 del caso *Queso manchego*, todos ellos *cit.*

<sup>41</sup> *Vid.* 54 a 57 y 59 a 61 de esta S., apdos. 19 y 65 de las Conclusiones del Abogado General, *cit.*, y FFJJ 44 a 50 del caso *Whisky II*, 26 del caso *Morbier*, ambos *cit.*

— La apreciación de la evocación de una DOP o una IGP en función de la percepción del consumidor europeo medio, razonablemente informado, atento y perspicaz<sup>42</sup>.

Se trata, pues, de toda una recopilación de los criterios fundamentales para ponderar la concurrencia o no de la evocación de una DOP o una IGP mediante un determinado signo, en una línea de continuidad con el acervo jurisprudencial preexistente y que, desde luego, refuerza aun más su importancia<sup>43</sup>, si cabe.

Esta recapitulación jurisprudencial resulta muy relevante, pero sin duda la aportación fundamental y más destacada de este fallo ha sido la extensión de la protección de las DOPs. y las IGP. frente a las marcas también en el sector servicios, entre otros motivos porque da respuesta a la principal y más importante de las cuestiones prejudiciales elevadas al Alto Tribunal de la UE en este asunto. Hasta la fecha, ya se había venido reconociendo que esta protección iba más allá de los productos identificados por la DOP y la IGP e podía aplicarse a otros productos de diferentes clases<sup>44</sup>, pero no se había llegado a este punto de incluir a los servicios en este ámbito. Por ende, se trata con toda seguridad de toda una innovación que sienta con claridad la línea a seguir en futuros pronunciamientos. De este modo, el alcance de esta protección se amplía considerablemente, lo que redundará en una mejor defensa de la reputación y el prestigio acumulado de estos signos ante cualquier posible modalidad de competencia parasitaria<sup>45</sup>

Aunque es difícil llegar a precisar todas y cada una de las implicaciones que pueda tener esta sentencia. No obstante, parece evidente que, de inmediato, va a suponer una relativa equiparación de los niveles de protección de las IGP. y DOP., de un lado, y los de las marcas y los nombres comerciales, de otro, ya que en ambos casos tal protección está llamada a abarcar los diversos sectores del mercado, tanto para los productos como para los servicios, lo que puede incrementar la litigiosidad entre unas y otras figuras. Del mismo modo, la ya señalada existencia de distintivos de calidad en el plano de los servicios turísticos podrá dar lugar asimismo a conflictos entre tales distintivos y las IGP. y DOP.<sup>46</sup> Se abre, pues, un amplio abanico de eventuales incompatibilidades entre las diferentes modalidades dentro de los signos distintivos.

Además, no se puede prescindir de otra novedad nada desdeñable sentada en esta Sentencia, como ha sido la contundente afirmación del TJUE en favor de la autonomía e independencia de la regulación de las DOP. e IGP. en la UE y su completa separación de la normativa sobre competencia desleal, que deja bien patente el carácter propio y específico de la primera respecto de la segunda. Ello permite que su aplicación no dependa en modo alguno de la concurrencia simultánea de un acto de competencia desleal, ni tampoco de la existencia de

<sup>42</sup> Vid. FFJJ 62 a 64 de esta S., apdo. 59 de las Conclusiones del Abogado General, *cit.*, y FFJJ 47 y 59 del caso *Whisky II*, 27 del caso *Calvados*, y 47 a 50 del caso *Queso manchego*, todos ellos *cit.*, así como la doctrina *cit. supra* en la n. 31.

<sup>43</sup> En este sentido, *vid.* ARROYO APARICIO, *ibid.*

<sup>44</sup> Al respecto, *vid.* de nuevo los FFJJ 44 a 50 del caso *Whisky II*, así como ARROYO APARICIO (2021), pág. 144, ambos *cit. supra* en la n. 29.

<sup>45</sup> *Vid.* de nuevo apdos. 36, 37 y 47 de las conclusiones del Abogado General Pitruzzella, *cit. supra* en la n. 26. La importancia de esta afirmación se ve recalcada en la nota de prensa del TJUE sobre estas conclusiones núm. 74/21, de 21 de abril de 2021 (disponible en <http://curia.europa.eu>).

<sup>46</sup> *Vid. supra* n. 10.

una relación de competencia directa entre los productos cubiertos mediante la DOP y los productos o los servicios identificados con el signo controvertido, o de la estimación de un eventual riesgo de confusión entre unos y otros.

Como ya se ha indicado en relación con algunas de las cuestiones anteriores, tan rotunda declaración imprime un marcado carácter objetivo a la protección jurídica de estos signos en la UE<sup>47</sup>, lo que, una vez más, fortalece dicha protección, al reducir los requisitos para que despliegue sus efectos de manera real y efectiva. A mayor abundamiento, las normas sobre competencia desleal no se ven en modo alguno excluidas como instrumentos adicionales para la defensa legal de estas figuras, habida cuenta del expreso reconocimiento de la posible aplicación conjunta de tales normas y de las disposiciones propias de las DOPs. e IGP. si la conducta de que se trate provoca la evocación de las mismas y constituye al mismo tiempo un acto de competencia desleal conforme al ordenamiento nacional que resulte de aplicación. En suma, pues, estas aseveraciones revisten una naturaleza claramente tuitiva para estas menciones, cuya defensa legal se ve notablemente reforzada.

#### IV. APRECIACIONES FINALES: LAS LAGUNAS EN ESTA SENTENCIA

El fallo en análisis está llamado a convertirse en un precedente crucial en la protección contra la evocación de las DOPs. y las IGP., y ha de ser objeto de una valoración muy favorable por haber extendido al sector servicios el de dicha protección, previniendo igualmente en este ámbito los casos de competencia parasitaria a costa de la reputación de estos signos distintivos, como fue la voluntad del Abogado General Pitruzzella y del propio TJUE en este asunto<sup>48</sup>. Bienvenida sea, pues, la nueva orientación fijada a este respecto.

No obstante, la importancia de esta Sentencia no solo radica en lo que en ella se dice, sino más bien en sus silencios sobre una serie de temas sobre los que hubiese sido deseable que el TJUE se hubiese pronunciado en un sentido u otro y sin embargo no ha sido así, dejando quizá su posible resolución para ulteriores decisiones del Alto Tribunal de la UE.

Una primera y muy inmediata cuestión pendiente es la incidencia de este fallo en las IGP. y DOP. de productos agroalimentarios que no sean vinos ni licores, es decir, de las que se hallan reguladas en el Reglamento 1152/2012, *cit.* Ciertamente, se alude a este Reglamento en la Sentencia en comentario como un buen ejemplo del elevado nivel de protección que se otorga a estos signos en el Derecho de la UE<sup>49</sup>, pero no se aclara expresamente si también se extenderá al sector servicios la protección contra la evocación de estas DOPs. e IGP., aunque así parezca inferirse de la referida alusión y de una cierta coherencia, pues no tendría sentido establecer niveles de protección diferentes para unas y otras de estas menciones.

Mayores son los interrogantes en cuanto a los diferentes factores que permitan evaluar o no la existencia de evocación de una IGP o una DOP a través

<sup>47</sup> En este sentido, *vid.* ARROYO APARICIO (2021), pág. 145.

<sup>48</sup> *Vid. supra* n. 26 y 45.

<sup>49</sup> *Vid. supra* n. 25.

de una marca o de un signo utilizados en el sector servicios. En principio, el TJUE ha recurrido a estos efectos a los parámetros más básicos y generales de la evocación, tales como el vínculo establecido entre tales figuras en la mente del consumidor medio razonablemente informado, atento y perspicaz, y la similitud fonética o visual y la proximidad conceptual entre los signos en conflicto. No obstante, no se ha ido más allá en este punto y sería menester introducir algunas precisiones adicionales, aun cuando las cuestiones prejudiciales planteadas no diesen pie para ello. Por ejemplo, sorprende en buena medida la ausencia total y completa de referencia alguna al indiscutible renombre de que goza dentro y fuera de Francia la DOP «Champagne» como una de las más emblemáticas y acreditadas en todo el mundo. Esta omisión puede ser debida a la firme voluntad de proteger uniformemente y sin fisuras las DOPs. e IGP. en el sector servicios al margen de su grado de difusión y conocimiento en el mercado. Aun así, es obvio que no todas ellas gozan de la misma notoriedad, incluso en su propio sector de producción<sup>50</sup>, y es asimismo insoslayable la relevancia fáctica de esta cualidad en un eventual conflicto entre una IGP o una DOP y un signo controvertido en los servicios, y muy especialmente en un país como España, en el que resulta muy frecuente el uso indiscriminado de nombres y expresiones geográficas como parte de los rótulos (no registrados en la inmensa mayoría de los supuestos) que identifican diversos establecimientos de hostelería y restauración; piénsese, por ejemplo, en cuantos bares y restaurantes giran en el tráfico incluyendo menciones como «Cava», «Rioja», «Rueda», etc., y de ahí los temores suscitados por esta sentencia en este segmento del mercado<sup>51</sup>. Pues bien, de cara a la posible litigiosidad que pudiera darse a este respecto sería conveniente determinar la virtualidad que tendría en casos como estos el renombre de la DOP o la IGP, y a falta del mismo, la relevancia que de hecho podría tener la disparidad aplicativa entre los productos cubiertos por aquellas y los servicios identificados con el signo controvertido<sup>52</sup>. Con todo, la aplicación de la evocación con independencia de los productos o servicios considerados según este pronunciamiento no parece seguir en esa línea.

Finalmente, la posible aplicación conjunta a la evocación de las DOPs. y las IGP. de la regulación propia de las mismas y de las disposiciones sobre competencia desleal si dicha conducta constituyese también un acto prohibido en tales disposiciones plantea la pregunta en torno a la manera en que podrían articularse las relaciones entre estos dos ámbitos del ordenamiento. El TJUE nada ha especificado al respecto en esta sentencia, pues se ha limitado a consignar esta posibilidad sin mayores precisiones, y ello permitiría tal vez considerar como una hipotética solución la traslación a estos supuestos de la doctrina de la complementariedad relativa utilizada en el ámbito de la interacción entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal. Ello se podría fundamentar en la relativa identidad de razón entre ambas situaciones, pues en una y otra se trata de coordinar la protección de un bien inmaterial (bien las marcas, o bien las

<sup>50</sup> En este sentido, *vid.* GÁZQUEZ ABAD, MARTÍNEZ LÓPEZ y BARRALES MOLINA (2012), págs. 113-114, por ejemplo en relación con las diferentes denominaciones del jamón en España.

<sup>51</sup> *Vid.* MORALES (2022), págs. 1-2, entre otros.

<sup>52</sup> Sobre la disparidad aplicativa en materia de marcas, *vid.* la *Guía de Examen de las Prohibiciones Relativas de Registro de la OEPM*, Parte 1 (Las prohibiciones del artículo 6 de la ley de marcas), ep. 1.6. (La identidad o similitud de los productos o servicios), apdo. 1.6.3 (Supuestos de similitud de productos y servicios), pág. 43, así como la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de septiembre de 2018 (caso *Sueldo de tu vida*, Roj: STS 3162/2018 - ECLI:ES:TS:2018:3162).

DOPs. e IGP.). de un lado, y la normativa concurrencial para el buen funcionamiento del mercado, de otro; a mayor abundamiento, esta doctrina ofrecería unos parámetros relativamente contrastados y asentados para una implementación más o menos estructurada de ambos sectores del ordenamiento jurídico<sup>53</sup>. No obstante, es esta una nueva cuestión que queda por determinar.

En suma, son muchas y muy importantes las aportaciones realizadas en la Sentencia en análisis, pero también abre la puerta a posibles polémicas sobre otros extremos igualmente relevantes y todavía pendientes de una solución clara. De este modo, es posible anticipar con una razonable seguridad que tales extremos habrán de ser objeto de debate en ulteriores pronunciamientos del TJUE sobre la protección de las DOPs. e IGP. frente a los signos evocadores en el sector servicios, siguiendo la línea marcada a partir de este fallo.

## V. BIBLIOGRAFÍA

- ARROYO APARICIO, Alicia (2022), «Denominaciones de origen: reproducción de la forma o de la apariencia del producto como infracción», en CARBAJO CASCÓN, F. (dir.), y JIMÉNEZ SERRANÍA, V. (coord.), *Competencia, propiedad intelectual y tutela de consumidores en el sector agroalimentario*, 1.ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, págs. 469-488 (en prensa).
- (2021), «Alcance de la infracción de denominaciones de origen por “evocación” o por cualquier otra práctica que induzca a error acerca de la procedencia geográfica (Jurisprudencia reciente del TJUE)», en *AIS* 9, págs. 125-148 (disponible en <https://revistas.usal.es>).
- ASCARELLI, Tullio (1970), *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (trad. de Evelio Verdera y Luis Suárez-Llanos), Bosch, Barcelona.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2002), *Introducción a las marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.
- (2002), «Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas», en ALONSO ESPINOSA, F. J. (coord.), *El nuevo Derecho de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas)*, 1.ª ed., Comares, Granada, págs. 367-387.
- BOTANA AGRA, Manuel (2001), *Las denominaciones de origen*, 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2015-2016), «La protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en el marco del ACTA-2015 del Arreglo de Lisboa», en *ADI* 36 (2015-2016), págs. 321-330.
- CORTÉS MARTÍN, José Manuel (2015), «Denominaciones de origen y Derecho de la competencia», en *RER* 102, págs. 149-175 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- CURTO POLO, Mercedes (2009), «Comentario al artículo 9», en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., y GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A. (dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, tt. I y II, 2.ª ed., Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, t. I, págs. 288-309.
- FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos (1970), *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, 1.ª ed., Tecnos, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2019), *El Derecho de marcas de la Unión Europea en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia*, 1.ª ed., La Ley, Madrid.
- (2012), «Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de marcas y en la Ley de competencia desleal», en NEIRA PENA, A.; PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J., y FERRERO BAAMONDE, X. (coords.), *Los restos del Poder Judicial ante la sociedad globaliza-*

<sup>53</sup> Sobre la complementariedad relativa entre el Derecho de marcas y el Derecho de la competencia desleal, *vid.* MASSAGUER FUENTES (1999), págs. 82-84 y 343; GARCÍA PÉREZ (2012), págs. 451-452 y 455-457, y MONTEAGUDO MONEDERO (1993), pág. 76.

- da: *Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (I Internacional)*, A Coruña, 2 y 3 junio 2011, 1.ª ed., Universidad de A Coruña, págs. 451-462 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>),
- GÁZQUEZ ABAD, Juan Carlos; MARTÍNEZ LÓPEZ, Francisco José, y BARRALES MOLINA, Vanesa (2012), «Las indicaciones de origen protegidas como elemento de diferenciación de los productos agroalimentarios. El caso del jamón en España», en *Cuadernos de Gestión* 12, 2, págs. 103-129.
- GEVERS, Flórent, (1994), «L'imbroglio dans la confusion - le conflit entre les appellations d'origine et les marques», en *Jura Vigilantibus - Antoine Braun - les droits intellectuels, le barreau*, 1.ª ed., Larcier, Bruxelles, págs. 165-184.
- GÓMEZ LOZANO, María del Mar (1999), «Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas», en *RDM* 233, págs. 1163-1190.
- (2000), «La denominación geoturística como herramienta estratégica de la promoción de los destinos turísticos en España. Consideraciones sobre su régimen jurídico», en *RDM* 236, págs. 695-716.
- (2002), *Los signos distintivos en la promoción de destinos turísticos*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.
- (2004), *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, 1.ª ed., Aranzadi, Cizur Menor.
- (2022), «Las indicaciones geográficas y las reglas del mercado», en *Competencia, Propiedad intelectual*, págs. 513-541 (en prensa).
- GONZÁLEZ BOTIJA, Fernando (2001), «La jurisprudencia del TJCE sobre la protección de la denominación de origen calificada "Rioja" y la obligatoriedad de embotellado en la zona de producción», en *El derecho agrario entre la agenda 2000 y la ronda del milenio (Actas del VIII Congreso Nacional de Derecho Agrario)*, 1.ª ed., Universidad de Castilla-La Mancha, págs. 539-558.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, Luis (1999), «La noción de consumidor normalmente informado en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas: la Sentencia *Gut Springenheide*», en *DN* 103, págs. 1-15.
- (2004), «La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas», en *RDCE* 17, págs. 57-73.
- GUILLEM CARRAU, Javier (2014-2015), «La reforma de 2015 del Reglamento de la Marca Comunitaria y la mejora de la protección de la denominación de origen», en *ADI* 35 (2014-2015), págs. 377-386.
- (2021), *Denominaciones geográficas de calidad. Estudio de su reconocimiento y protección en la OMC, la UE y el Derecho español*, 2.ª ed., Tirant lo Blanch y Universidad de Valencia.
- JIMÉNEZ SERRANÍA, Vanessa (2022), «Marcas y denominaciones de origen protegidas: contornos de una infracción (especial referencia al uso de términos referentes a una DOP y genéricos)», en *Competencia*, págs. 661-682 (en prensa).
- LAMAS CASSAGO, Álvaro Luis; MANFRÍN ARTENCIO, Mateus; DE MOURA ENGRACIA GIRALDI, Jamaína, y BATISTA DA COSTA, Fernando (2021), «Metabolomics as a marketing fool for geographical indication products: a literatura review», en *Eur Food Res Technol* 247 (2021), págs. 2143-2159 (vid. en <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8204615>).
- LÓPEZ BENÍTEZ, Mariano (1996), *Las denominaciones de origen*, 1.ª ed., Cedecs, Barcelona.
- (2004), *Del Estatuto del vino a las Leyes del vino: un panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.
- LÓPEZ ESCUDERO, Manuel (2001), «El embotellado en origen del vino de Rioja (Comentario de la Sentencia TJCE de 16 de mayo de 2000, *Bélgica vs. España*)», en *RDCE* 8 (2000), págs. 543-564 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- MARCO ARCALÁ, Luis Alberto (2001), *Las causas de denegación de registro de la marca comunitaria*, 1.ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia.

- (2009) «Comentario al artículo 5», en *Comentarios a la Ley de Marcas*, t. I, págs. 135-242.
  - (2013-2014), «Las futuras modificaciones de la regulación de los motivos de denegación absolutos en el derecho de marcas de la Unión Europea», en *ADI 34* (2013-2014), págs. 51-72.
  - (2013-2014), «Las nuevas modificaciones de la Ley Española de Marcas (Comentario breve del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de Directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados)», en *ADI 39* (2018-2019), págs. 335-348.
  - (2022), «Las especialidades tradicionales garantizadas y los términos de calidad facultativos como instrumentos adicionales de protección de la calidad agroalimentaria en la UE», en *Competencia, Propiedad intelectual*, págs. 571-621 (en prensa).
- MARONÓ GARGALLO, María del Mar (2002), *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los Derechos español y comunitario*, 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- (2005-2006), «El nuevo Reglamento comunitario sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios», en *ADI 26* (2005-2006), págs. 263-284.
  - (2008-2009), «La nueva regulación comunitaria sobre indicaciones geográficas de productos del sector vitivinícola», en *ADI 29* (2008-2009), págs. 287-316.
  - (2008-2009), «La protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas en la Unión Europea», en *ADI 29* (2008-2009), págs. 727-742.
- MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Ángel (2008), *La tutela comunitaria de las denominaciones geográficas. Conflictos con otros signos distintivos*, 1.ª ed., Atelier, Barcelona.
- (2020-2021), «En torno a la indicación del origen geográfico de los aceites de oliva utilizados como ingredientes de otros alimentos», *ADI 41* (2020-2021), págs. 285-302.
  - (2021), *Origen geográfico y aceite de oliva*, 1.ª ed., Marcial Pons, Madrid.
- MASSAGUER FUENTES, José (1999), *Comentario a la Ley de competencia desleal*, 1.ª ed., Civitas, Madrid.
- MONTEAGUDO MONEDERO, Montiano (1993), «El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal», en *ADI 15* (1993), págs. 73-108.
- MORALES, E., «Champagne gana a Champanillo: ¿hay riesgo para los bares con nombre Rioja?», en *La información* (2022), págs. 1-2 [disponible en <https://www.lainformacion.com/juridico/>].
- MOYA LATORRE, Andrea (2015), «La nueva Ley de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas», en *AJI 3*, págs. 669-678 (disponible en <http://dialnet.unirioja.es>).
- PALAU RAMÍREZ, Felipe (1998), «El consumidor medio y los sondeos de opinión en las prohibiciones de engaño en el Derecho español y europeo [comentario a la Sentencia del TJCE de 16 de julio de 1998, caso *Gut Springenheide*]», en *ADI 19*, págs. 367-395.
- PRIETO ÁLVAREZ, Tomás (2019), *La denominación de origen: análisis crítico de una institución jurídico-pública*, 1.ª ed., Comares, Granada.
- ROMERO MELCHOR, Sebastián (2001), «El TJCE acepta el embotellado obligatorio en la zona de producción para los vinos de Rioja: la Sentencia “Delhaize II”», en *UE Aranzadi 4*, págs. 31-41.