



Derecho Español Contemporáneo

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SU PROTECCIÓN JURÍDICA

Francisco Millán Salas

Profesor de Derecho civil UCM



DERECHO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

TÍTULOS PUBLICADOS

Renuncia y repudiación de la herencia en el Código civil, *Carlos Rogel Vide* (2011).

La prueba en el procedimiento contencioso-administrativo, *David Ordóñez Solís* (2011).

Formulación de cuentas anuales en las sociedades de capital, *Leopoldo del Puerto Cabrera* (2011).

Fuentes del Derecho Nobiliario, *Vanessa E. Gil Rodríguez de Clara* (2011).

La cláusula penal, *Silvia Díaz Alabart* (2011).

Adquisición de la nacionalidad por descendientes de españoles, *María José Cazorla González* (2011).

Honor, intimidad e imagen en el deporte, *Blanca Sánchez-Calero Arribas* (2011).

La impugnación del arbitraje, *Miguel L. Lacruz Mantecón* (2011).

Recargas hipotecarias e hipotecas recargables, *Helena Díez García* (2012).

La responsabilidad precontractual, *Pablo Valés Duque* (2012).

El pago en metálico de la legítima de los descendientes, *Carlos Vattier Fuenzalida* (2012).

La donación en España y en Europa, *Antoni Vaquer Aloy* (2012).

La responsabilidad extracontractual del principal por hechos de sus auxiliares: principios y tendencias, *Josep Solé Feliu* (2012).

El error de derecho, *Salvador Carrión* (2012).

La condonación de la deuda, *Francisco de P. Blasco Gascó* (2012).

La compraventa y la categoría del negocio jurídico abstracto, *Cristina Fuenteseca Degeneffe* (2012).

La denominación de origen: su protección jurídica, *Francisco Millán Salas* (2012).

DERECHO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Directores:

CARLOS ROGEL VIDE y SILVIA DÍAZ ALABART

Catedráticos de Derecho Civil
Universidad Complutense de Madrid

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN: SU PROTECCIÓN JURÍDICA

Francisco Millán Salas

Profesor de Derecho civil UCM



Madrid, 2012

© Editorial Reus, S. A.
Fernández de los Ríos, 31 – 28015 Madrid
Tfno.: (34) 91 521 36 19 – (34) 91 522 30 54
Fax.: (34) 91 445 11 26
E-mail: reus@editorialreus.es
<http://www.editorialreus.es>

1ª edición REUS, S.A. (2012)
ISBN: 978-84-290-1713-7
Depósito Legal: M 39046-2012
Diseño de portada: María Lapor
Impreso en España
Printed in Spain

Imprime: Talleres Editoriales Cometa, S. A.
Ctra. Castellón, Km. 3,400 – 50013 Zaragoza

Ni Editorial Reus, ni los Directores de Colección de ésta responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan los autores de los mismos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley. Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

CAPÍTULO I

La Denominación de Origen como indicación geográfica protegible

I. CUESTIONES TERMINOLÓGICAS

Es frecuente en el tráfico mercantil que los productos se presenten a los consumidores utilizando las indicaciones geográficas. Por indicación geográfica, en un sentido general, se entiende el nombre o el signo que indica o identifica una zona geográfica determinada.

El que un producto se designe mediante una indicación geográfica puede deberse a que haya alguna conexión entre la indicación geográfica y el producto. Dicha conexión puede estar en que el producto se haya producido, transformado o elaborado en la zona geográfica.

Sin embargo, existen indicaciones geográficas en las que no existe tal conexión, estando entonces ante las denominaciones geográficas aparentes. Como señala Fernández Novoa “Entre las denominaciones geográficas aparentes deben destacar-

se, en primer término, las denominaciones pseudo-geográficas. Las denominaciones pseudo-geográficas son aquellas que a primera vista evocan el nombre de una localidad, pero que en rigor aluden al apellido de la persona a cuya habilidad y dotes se debe la elaboración de un determinado producto. Así la denominación “salchichas de Frankfurt” (*Frankfurte Würtschem*) no debe ponerse en relación con la ciudad alemana de Frankfurt, sino con un carnicero apellidado Frankfurter; del mismo modo, la denominación “salchichas de Viena”, (*Wiener Würtschen*) no debe ponerse en relación con la ciudad de Viena, sino con un carnicero berlinés apellidado Wiener. En el seno de las denominaciones geográficas aparentes, han de incluirse también los nombres geográficos que a modo de denominación de fantasía son utilizados por una empresa como marca particular de sus productos. Entre los ejemplos de este segundo grupo de denominaciones geográficas aparentes, cabe citar la denominación *Mont-Blanc* que constituye la marca de una acreditada pluma estilográfica¹. Finalmente, dentro de las denominaciones geográficas aparentes forman un grupo aparte aquellos nombres originariamente geográficos que se han convertido

¹ Otros ejemplos de denominaciones de fantasía serían: los coches cuya marca incluye el nombre de una ciudad como Córdoba, Ibiza o Toledo. Estas denominaciones de fantasía no gozan de una protección específica, salvo la que procede del Derecho de marcas,

en denominaciones descriptivas de un género de mercancías”². Estas últimas son las llamadas denominaciones genéricas. Como ejemplos de denominaciones genéricas están el caso de los quesos “*Cammembert*” en Francia, según sentencia del Tribunal de Orleans de 21 de enero de 1926; o el caso de Agua de Colonia en Alemania, según sentencia del Tribunal Federal alemán de 9 de diciembre de 1964.

Las indicaciones geográficas pueden ser directas e indirectas. Las indicaciones geográficas directas son las constituidas por nombres que identifican una zona geográfica determinada, más o menos extensa, de manera que al consumidor le permite conocer claramente la zona geográfica de la que procede el producto, por ejemplo, el nombre de un país, región, comarca, localidad, etc. Las indicaciones geográficas indirectas están constituidas por signos, de forma que el consumidor asocia los productos indicados por dichos signos con una zona geográfica concreta, por ejemplo, una bandera, un traje típico, un escudo, un edificio representativo, etc. A diferencia de las indicaciones geográficas directas, las indirectas no han sido susceptibles de protección por el Derecho comunitario, salvo, como afirma Guillém Carrau, en Alemania³.

² FERNÁNDEZ NOVOA, C: *La protección internacional de las denominaciones de origen de los productos*, Madrid, 1970, págs. 4 y 5.

³ GUILLÉM CARRAU, J.: *Denominaciones geográficas de calidad*, Tirant lo Blanch, 2008, pág. 33.

Cuando la indicación geográfica únicamente indica la procedencia geográfica del producto estamos ante una indicación de procedencia. Si, además de indicar la procedencia geográfica del producto, la indicación geográfica revela la existencia en el producto de una calidad o características debidas fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, estamos ante una denominación de origen.

Hay que aclarar que dentro de las indicaciones geográficas directas se utilizan indistintamente los siguientes términos jurídicos: indicación de procedencia; indicación geográfica; denominación de origen; denominación de origen protegida; e indicación geográfica protegida. De aquí, que Botana Agra ponga de manifiesto la ausencia de un concepto legal uniforme y de validez universal al respecto, lo que supone que la cuestión de la definición se tenga que abordar con referencia al concreto texto legal que se tenga a la vista⁴.

En el ámbito de los convenios internacionales, se han empleado distintos términos. En el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, se emplea el término indicación de procedencia (artículos 1.2 y 10); también en el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 relativo a la represión de

⁴ BOTANA AGRA, M.: *La protección de las Marcas Internacionales*, Marcial Pons, Madrid, 1994, pág. 79.

las indicaciones falsas o falaces de procedencia en las mercancías, se utiliza el término indicación de procedencia (artículo 1). En cambio, en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 31 de octubre de 1958, se emplea el término denominación de origen y se define como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos (artículo 2). Por su parte, el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que constituye el Anexo 1 c del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, utiliza el término indicaciones geográficas y las define como las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico (artículo 22.1).

En el ámbito del Derecho comunitario, el Reglamento CEE 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, distin-

guía entre denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. Este Reglamento ha sido derogado por el Reglamento CE 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006, quien hace la misma distinción y mantiene la misma definición de denominación de origen protegida y de indicación geográfica protegida que el Reglamento CEE 2081/92. La denominación de origen protegida se define como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. La indicación geográfica protegida es el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada (artículo 2). La denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida son dos figuras distintas a las que el Reglamento 510/2006 concede la

misma protección jurídica. La distinción entre la denominación de origen protegida y la indicación geográfica protegida está en que la conexión entre las cualidades y características del producto con el medio geográfico es más intensa en la primera que en la segunda. Para los productos vinícolas, el Derecho comunitario en el Reglamento CE 491/2009 del Consejo de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento CE 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM), igualmente distingue entre denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida. Mantiene González Botija que la indicación geográfica protegida surge como un segundo género o cajón de sastre donde pueden encontrar acomodo todas aquellas referencias geográficas que no quepan en el más riguroso concepto de denominación de origen protegida⁵.

En España, el término denominación de origen es el recogido en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (artículo 79); en la Ley de 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino se distingue entre vinos de calidad con indicación geográfica, vinos con denominación de origen y vinos con deno-

⁵ GONZÁLEZ BOTIJA, F.: *El régimen jurídico de los vinos de calidad producidos en regiones determinadas*, Atelier, 2003, pág. 41.

minación de origen calificada. Para los productos agroalimentarios no vínicos, el Real Decreto 1573/1985 distingue entre denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios. Si bien, la Orden de 25 de enero de 1994 estableció la correspondencia entre la legislación española y el Reglamento 2081/1992. Así, la Denominación de Origen Protegida definida en el Reglamento CEE 2081/92 se corresponde con la denominación de origen definida en la Ley 25/1970, de 2 de diciembre; y la Indicación Geográfica Protegida definida en el Reglamento CEE 2081/92 se corresponde con la denominación específica con referencia al nombre geográfico definida en el artículo 3 del Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto, por el que se regulan las denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios.

II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN

La protección jurídica de las indicaciones geográficas se ha ido configurando poco a poco a lo largo de los años, aunque hay que advertir que no gozan de igual nivel de protección jurídica todas las indicaciones geográficas.

“Si a una denominación no se le dispensa ningún tipo de protección jurídica. O si ésta tiene un alcance limitado, se puede iniciar un proceso de vulgarización que la lleve a convertirse en “denominación geográfica genérica”, esto es, una deno-

minación que no revela ya el origen geográfico del producto sino su especie o género”⁶.

Una protección jurídica eficaz para las denominaciones de origen supondría que las mismas solo se pudieran utilizar para designar los productos a los que se aplica y sean originarios de la zona geográfica delimitada con ese nombre geográfico, productos que han de tener unas cualidades y características debidas al medio geográfico de producción, esto conllevaría a la prohibición de utilizar la denominación de origen para aquellos otros productos que no cumplan los requisitos anteriores. Además, una protección jurídica eficaz de las denominaciones de origen supondría, por una parte, la prohibición de utilizar indicaciones falsas o falaces en relación al origen o cualidades esenciales del producto, y, por otra, la prohibición de que la denominación, aunque se indique el verdadero origen del producto vaya acompañada de expresiones tales como “género”, “tipo”, “estilo” u otra similar, supuestos que generan en los consumidores una opinión errónea o confusa. Como veremos a lo largo de este trabajo, las denominaciones de origen gozan de una protección jurídica en los términos anteriormente apuntados.

El que las denominaciones de origen gocen de una eficaz protección jurídica tiene su fundamento en los diversos intereses protegidos por las mismas.

⁶MARONÑO GARGALLO, M^a. M.: *La protección jurídica de las denominaciones de origen en los derechos español y comunitario*, Madrid, 2002, pág. 27.

En primer lugar, protegen el interés de los consumidores. Éstos cada vez más conceden mayor importancia a la calidad que a la cantidad de los productos, buscan productos específicos que tengan unas cualidades y características debidas al origen geográfico de producción, que los diferencia de otros productos del mismo género.

El consumidor, debido a la gran variedad de productos comercializados y a la gran cantidad de información sobre los mismos, para poder elegir mejor debe disponer de datos claros y concisos sobre el origen del producto. En este sentido, el Derecho comunitario establece en el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo de 20 de marzo de 2006 sobre protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, que la indicación “denominación de origen protegida” o los símbolos comunitarios asociados a ella deberán figurar en el etiquetado de los productos agrícolas y alimenticios originarios de la Comunidad que se comercialicen con una denominación registrada al amparo de este Reglamento (artículo 8.2). Los símbolos comunitarios asociados a la denominación de origen protegida son los recogidos en el Anexo V del Reglamento (CE) 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 510/2006, Anexo V que ha quedado modificado por el Reglamento (CE) 628/2008 de la Comisión, de 2 de julio

ÍNDICE

CAPÍTULO I.	
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN COMO INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIBLE.	5
I. Cuestiones terminológicas	5
II. Fundamento de la protección	12
III. La denominación de origen como modalidad de la propiedad industrial	17

CAPÍTULO II.	
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL DERECHO INTERNACIONAL	23
I. Los Convenios multilaterales	23
1. Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial	24
2. Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones falsas o falaces de procedencia en las mercancías	25
3. El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 31 de octubre de 1958	28
4. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	33
II. Convenios bilaterales	43

CAPÍTULO III.	
PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN EL DERECHO COMUNITARIO	47
I. Protección jurídica de la Denominación de Origen en el derecho comunitario para productos vinícolas.....	47
1. Legislación comunitaria vigente	47
2. Concepto de denominación de origen	48
A) Denominación de origen como nombre geográfico que designa un producto originario de la zona geográfica delimitada por ese nombre.....	49
B) Que el producto tenga unas características debidas al medio geográfico de producción	51
C) Diferenciación de la denominación de origen de la indicación geográfica	51
3. Sistema de protección de la denominación de origen	53
A) Consideraciones generales.....	53
B) Denominaciones no protegibles.....	54
C) Procedimiento para la protección de la denominación de origen	56
a) Legitimación.....	56
b) Expediente técnico.....	57
c) Examen de la solicitud.....	58
d) Oposición.....	59
e) Registro	60
D) Protección de la denominación de origen.	60
E) La prohibición de conversión de la denominación de origen protegida en denominación genérica.....	64
F) Protección de la denominación de origen protegida frente a la marca.....	65

La Denominación de Origen: su protección jurídica

a) Denominación de origen protegida frente a la marca solicitada.....	65
b) Denominación de origen solicitada frente a la marca registrada.....	66
II. Protección jurídica de la Denominación de Origen en el Derecho Comunitario para productos agrícolas y alimenticios.....	68
1. Legislación comunitaria vigente.....	68
2. Concepto de denominación de origen.....	69
A) Denominación de origen como nombre geográfico que designa un producto de la zona geográfica delimitada por ese nombre.....	70
B) Que el producto tenga unas características debidas al medio geográfico de producción.....	73
C) Diferencias entre la denominación de origen y la indicación geográfica.....	74
3. Registro de la denominación de origen.....	76
A) Consideraciones previas.....	76
B) Denominaciones no registrables.....	77
C) Procedimiento de inscripción.....	84
a) Legitimación.....	84
b) Pliego de condiciones.....	86
c) Examen de la solicitud.....	90
d) Oposición.....	92
e) El registro de la denominación de origen.....	93
4. Protección de la denominación de origen.....	94
A) Titularidad del derecho de uso.....	94
B) Derecho de uso exclusivo.....	95
C) La prohibición de conversión de la denominación de origen protegida en denominación genérica.....	101

D) Protección de la denominación de origen protegida frente a la marca.....	102
a) La denominación de origen protegida frente a la marca solicitada.....	102
b) La denominación de origen protegida frente a la marca solicitada, registrada o adquirida de buena fe	103

CAPÍTULO IV.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACION DE ORIGEN EN EL DERECHO ESPAÑOL	107
---	------------

I. Protección jurídica de la Denominación de Origen en el derecho español para productos vinícolas.....	107
1. Legislación vigente	107
2. Concepto de vinos con denominación de origen	110
3. Distinción con otras figuras	114
A) Vino de calidad con indicación geográfica	114
B) Vinos con denominación de origen calificada	115
C) Vinos de pagos.....	116
D) Marca individual	117
E) Marca colectiva.....	118
F) Marca de garantía	119
4. Reconocimiento y reglamentación.....	120
A) Reconocimiento	120
B) Reglamentación.....	125
5. Protección jurídica	128
A) La denominación de origen como derecho de uso exclusivo	128
B) La denominación de origen como derecho indisponible	135

C) La denominación de origen como derecho sometido a la intervención de la Administración Pública	137
II. Protección jurídica de la Denominación de Origen en el derecho español para productos agrícolas y alimenticios	140
1. Régimen jurídico.....	140

CAPÍTULO V.

PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN DESDE OTROS DERECHOS

I. Protección en el Derecho de marcas	151
1. En la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas	152
2. En el Reglamento CE nº 40/1994, de 20 de diciembre, sobre la Marca Comunitaria.....	157
II. Protección desde el Derecho de competencia desleal	163
III. Protección desde el Derecho de sociedades	174
IV. Protección desde el Derecho Penal	174

APÉNDICE LEGISLATIVO

Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino	177
--	-----

BIBLIOGRAFÍA.....	225
--------------------------	------------

