

SOLICITUDES DE MARCA EN CONFLICTO CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS

Las limitaciones de productos

Mario Pomares Caballero

Reglamento Marca UE

➤ **Art. 7. Motivos de denegación absolutos**

j) las marcas cuyo registro se deniegue con arreglo a la legislación de la Unión o el Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado miembro de que se trate, y que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas

➤ **Art. 8. Motivos de denegación relativos**

6. Mediando oposición de persona autorizada par ejercer los derechos, con arreglo al derecho nacional o de la Unión:

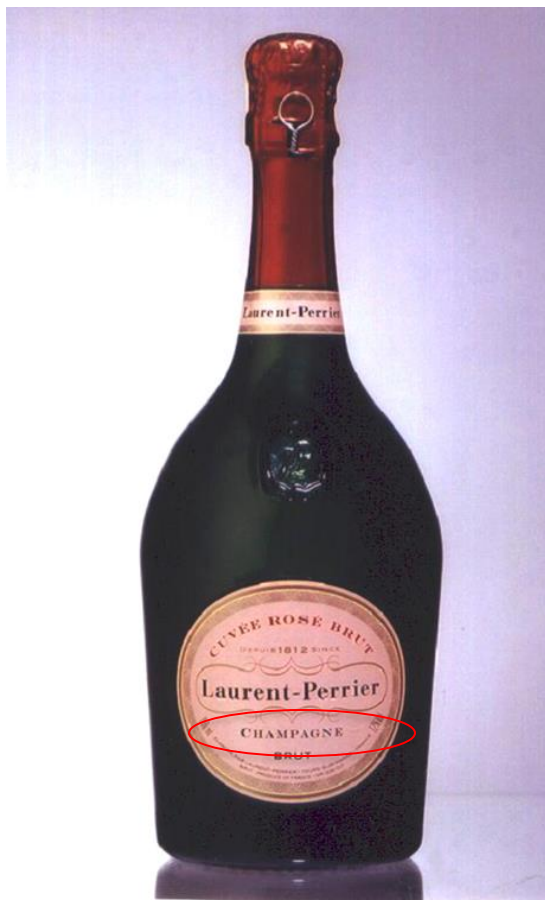
i) Solicitud DOP/IGP anterior

ii) La DOP/IGP confiera el derecho a prohibir la utilización de una marca ulterior

Limitaciones de productos

- Las prohibiciones de registro con arreglo al **art. 7.1.j)** podrán desestimarse si los productos pertinentes se restringen para cumplir el pliego de condiciones de la IG en cuestión.
- Una **oposición** a una solicitud de MUE que haya sido limitada debidamente no podrá prosperar.
- ❖ «[tipo de producto] conforme con el pliego de condiciones de la [DOP/IGP “X”]»
- ❖ Base: art. 12.1 Reglamento 1151/2012 (y concordantes)
«Las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas podrán ser utilizadas por cualquier operador que comercialice productos conformes al pliego de condiciones que les sea aplicable».

Limitaciones. Uso como DOP/IGP



MUE 3457447



MUE 2294817

Limitaciones. **No** uso como DOP/IGP



MUE 10167674
CI 33 "Bebidas alcohólicas, coñacs;
PISCO con IGP"
Concedida - Anulada



MUE 10167682
CI 33 "Bebidas alcohólicas, coñacs;
PISCO con IGP"
Concedida - Anulada

TESLAQUILA
(denominativa)

¿Y SI EL TEQUILA FUERA
TRAICIÓN?
(denominativa)

MUE 18008875

CI 32

CI 33 “Bebidas alcohólicas a base de agave que cumplan con el pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Tequila; vinos con una IGP; vinos de DOP

Oposición pendiente

MUE 18348642

CL 33 “Bebidas espirituosas de agave conformes con el pliego de condiciones de la designación tequila, tal y como se protege bajo el acuerdo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos Mexicanos sobre el reconocimiento mutuo y la protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas”

Oposición pendiente

Limitaciones. **No** uso como DOP/IGP



M española 3718489

CI 29 “carne, pescado, carne de ave
y carne de caza”

Denegada



M española 3617004

CI 29 “carne de cerdo, lomo de cerdo y
jamones, todo procedente del cerdo
ibérico procedentes de Jabugo”

Sentencia TSJ Madrid 22 mayo 2019

Consecuencias registro de marcas limitadas



JABUGO
Denominación de Origen Protegida

MUE 17885675

CI 29 “Jamones y paletas que cumplen el pliego
De condiciones de la DOP Jabugo y amparados
Por la DOP Jabugo

Denegada por oposición (decisión recurrida)



M Española 3084056

CI 29 “Productos derivados del cerdo
ibérico procedentes de Jabugo”

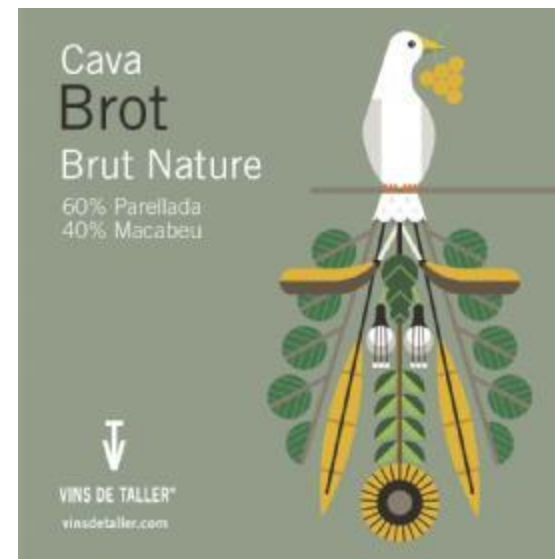
❑ **Sentencia Tribunal Supremo 20 noviembre 2016** **DeepSeaCava** CI 33 “vinos espumosos amparados por la Do Cava”

“La prohibición absoluta de registro del art. 5.1.g) Ley de Marcas debe interpretarse en el sentido de que no procede el registro de aquellas marcas aspirantes que utilicen en su composición términos identificativos evocadores de una DOP, siempre que puedan inducir a error en el público sobre la verdadera naturaleza, calidad o procedencia geográfica del producto designado, al causar una impresión engañosa o falsa sobre estas características del producto ofrecido, sin necesidad de acreditar que la concesión de la marca o su utilización producen un aprovechamiento desleal e ilícito de la reputación de la DOP”

- La marca (DeepSeaCava) puede inducir al público a pensar que se trata de vinos espumosos elaborados en la profundidad del mar, de acuerdo con técnicas y procedimientos de fermentación y envejecimiento avalador por la DOP cava, lo que refuerza esa percepción engañosa sobre la verdadera naturaleza, calidad y procedencia geográfica del producto designado

- ❑ **Sentencia Tribunal Supremo 10 diciembre 2020 CAVARQUIA BARCELONA**
CI 33 “cócteles a base de vinos espumosos con DO Cava procedentes de la provincia de Barcelona”
- Confirma argumentos Sentencia DeepSeaCava
- La marca puede inducir a error al público sobre la naturaleza, calidad o procedencia geográfica de los productos, pues los consumidores pueden creer que los cócteles protegidos por la marca tienen el respaldo de la DO Cava
- No aplicable Sentencia TJUE “Champagner sorbet” (uso v registro de marca)
- La autorización del Consejo Regulador no puede ser considerada como requisito para el registro de la marca

- **Sentencia Tribunal Supremo 17 diciembre 2020**
CI 33 “vinos de taller amparados por la DOP Cava Brut Nature elaborador con uvas 60% Parellada y 40% Macabeu”
- Asume argumentos Sentencias DeepSeaCava y Cavarquia Barcelona



Acuerdos de protección de IGs UE – país tercero

- Protección con arreglo a las disposiciones del Acuerdo
 - ❖ Requisitos específicos
 - ❖ Autorización de uso

- Posibilidad de aplicar art. 7.1.g) si la marca engañaría al público respecto a su origen o al derecho de uso de la IG

❖ **Ejemplo: Denegación 9/02/2021 MUE 18080929 “PISCO PARACAS”**

CI 33: “Aguardiente de fruta conforme con el pliego de condiciones de la IG Pisco”

“Las observaciones de tercero (INDECOPI) han demostrado que el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en relación con dicha especificación de productos, ya que la autoridad que debe otorgar el derecho de uso de la IGP Pisco no ha autorizado al solicitante a llevar a cabo dicho uso”

Conclusiones

- ¿Cómo se valora el derecho al uso del nombre del art. 12 Reglamento 1151/2012?
 - ❖ Uso del nombre vs registro de marca
 - ❖ Uso del nombre tal cual se encuentra registrado
 - ❖ Uso del nombre no a título de marca

- Valorar uso indebido, imitación, evocación (art. 13.1.b Reglamento 1151/2012)
 - ❖ Posible dilución del nombre, engaño al consumidor

- Valorar todos los motivos de denegación de forma separada: descriptividad, engaño, conflicto con IGs